

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ШАНТИ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.08.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №109625, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №109625 на промышленный образец «Стол» выдан по заявке №2017503053/49 с приоритетом от 26.06.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является Кочан Игорь Геннадиевич (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:





Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В возражении отмечено, что вся совокупность существенных признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту, присуща промышленному образцу по патентному документу RU 97926, опубл. 16.04.2016 (далее – [1]), а именно:

- состав композиционных элементов: столешница, опора, основание;
- форма столешницы на основе прямоугольника, со слегка выпуклыми противоположными сторонами и скругленными углами;
- форма опоры - трапециевидная опора, протяженная сторона которой выполнена выпуклой;
- форма основания на основе прямоугольника;
- цветовой решение основания (снаружи) под металл;
- выполнение столешницы трансформируемой;
- выполнение узкой стороны опоры в другом цветовом решении по отношению к протяженной стороне опоры;
- наличие рамной конструкции, на которую опирается столешница;
- черное цветовое решение основания снизу.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство между столом по оспариваемому патенту и столом по патентному документу [1] возникает за счет сходного композиционного построения внешнего вида изделий, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обоих зрительных доминант, характеризующих одинаковые трапециевидные опоры, а также крышку стола, выполненную на основе прямоугольной формы со слегка

выпуклыми противоположными сторонами, основания стола выполненного в цветовом решении под металлик и выполнение узкой стороны опоры в другом цветовом решении по отношению к протяженной стороне опоры.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту и совокупность существенных признаков решения внешнего вида изделия по патентному документу [1], производят на информированного потребителя одинаковое общее впечатление.

Кроме того, промышленный образец по оспариваемому патенту, характеризуется также признаком, характеризующим выполнение частей опоры с декоративными вставками из материала, имитирующего срез дерева, который не обусловлен творческим характером. Вместе с тем, данный признак нашел отражение в других известных решениях внешнего вида изделия, например, в решениях по:

- патентному документу CN 201530358542.1, опубл. 23.12.2015 (далее – [2]);
- патентному документу CN 201530537475.X, опубл. 11.05.2016 (далее – [3]);
- патентному документу DE 402014100957-0026, опубл. 07.08.2015 (далее – [4]);
- патентному документу CN 201530218364.2, опубл. 07.10.2015 (далее – [5]).

Также в возражении отмечено, что из сети Интернет известны сведения о внешнем виде стола «DALLAS», ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту см. скриншоты Интернет страницы из электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) <https://web.archive.org/web/20170614215604/http://www.mebelaero.ru/catalog/stoly/lakovyey/> (далее – [6]) и https://web.archive.org/web/20170607233834im_/http://www.mebelaero.ru/upload/iblok/190/19081d1009ac57410f6d286fb537f4fe.jpg/ (далее – [7]).

По мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и внешний вид стола DALLAS.

Также в возражении отмечено, что ООО «Аванти-Т» вводило в хозяйственный оборот стол TESS. При этом, промышленный образец по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и

внешний вид стола TESS. ООО «Шанти» (лицо, подавшее возражение) и ООО «Аванти-Т» являются партнерами и выступают на рынке под общим брендом «AVANTI». ООО «Шанти» предлагает к продаже мебель посредством Интернет сайта <http://avantimebel.ru>, а ООО «Аванти-Т» занимается закупкой товаров у поставщиков и поставкой их партнерам в России. На указанном Интернет сайте размещена информация о столе TESS (см. скриншоты с сайта <http://avantimebel.ru> (далее – [8])).

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- декларация на товары № 10113110/101116/0073998 от 10.11.2016, добавочный лист и дополнение (далее – [9]);
- таблица с изображениями товара (далее – [10]);
- договор комиссии № АТ/405-15 от 02.10.2015 и дополнительное соглашение от 15.03.2017 (далее – [11]);
- товарная накладная № 5749 от 08.12.2016 (далее – [12]).

Кроме того, в возражении упомянуты следующие источники информации (копии):

- патентный документ ЕМ 002842773-0003, опубл. 19.11.2015 (далее – [13]);
- патентный документ ЕМ 004133171-0041, опубл. 11.08.2017 (далее – [14]);
- патентный документ CCN201630011027.0, опубл. 10.08.2016 (далее – [15]);
- скриншот Интернет страницы из электронного архива WayBackMachin ([Web.archive.org](http://web.archive.org))
<http://web.archive.org/web/20140608082000/http://www.boconcept.com:80/en-au/furniture/dining/extendable-dining-tables/9734/milano-table-with-supplementary-tabletop> (далее – [16]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2019, представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуется сложными колористическими решениями, при которых часть покрытия стола исполнена «под дерево», большая часть столешницы отличается цветовым решением от меньшей части столешницы, опоры и основания. Опора, выполнена в виде уплощенного конуса с декоративными элементами на поверхности.

Столу по патентному документу [1] не присущи такие существенные признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия по оспариваемому патенту, как:

- выполнение столешницы и опоры в двух цветах и фактурах;
- наличие на передней части опоры двух металлизированных декоративных накладок;
- выполнение торцов опоры полукруглыми из одного и того же материала;
- выполнением основания со скругленными сторонами и повторяющей форму столешницы.

Относительно скриншота Интернет страниц [6] и [7] в отзыве указано, что администратором доменного имени mebelaero.ru является Кочан И.Г. (патентообладатель оспариваемого патента), в подтверждение чего представлена справка АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 08.10.2019 и доверенность №РСИЦ-40 от 01.01.2019 (далее – [17]).

Что касается материалов [9] и [10], то, по мнению патентообладателя, в возражении не представлено сведений, позволяющих их использовать для целей оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

В отношении скриншотов Интернет страниц [8] в отзыве отмечено, что в возражении не подтверждена дата, с которой сведения, представленный в них стали общедоступны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.06.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по

указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 4 статьи 1352 Кодекса раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию

патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с пунктом 54 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными
- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью электронной среды, если она на них имеется, либо, если эта дата отсутствует, - дата размещения сведений в электронной среде.

В соответствии с пунктом 58 Правил ПО при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения.

Согласно пункту 61 Правил ПО по результатам проведения информационного поиска в сети Интернет во внимание принимается информация, опубликованная ранее даты приоритета заявленного промышленного образца.

Согласно пункту 71 Правил ПО к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 74 Правил ПО при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если:

- 1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях,

определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера);

4) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении лишь продекларировано несоответствие решения по оспариваемому патенту данному условию патентоспособности, а доводы, обосновывающие указанный вывод, в возражении отсутствуют. Соответствующие доводы также не были озвучены представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2019.

Вместе с тем, здесь следует отметить, что из источников информации [1]-[8], [10], [13]-[16] можно выделить одно решение внешнего вида стола, которому присущи все существенные признаки, нашедшие отражение на изображениях промышленного образца по оспариваемому патенту. Внешний вид данного стола представлен на скриншотах [8].

Однако на скриншотах [8] с сайта <http://avantimebel.ru> отсутствует дата публикации. Документальное подтверждение того, что сведения, содержащиеся на

скриншотах [8], стали общедоступны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, лицом, подавшим возражение, не представлено.

В связи с этим, скриншоты [8] не могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил ПО).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Согласно данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) сведения, содержащиеся на Интернет странице, представленной на скриншотах [6] и [7], стали общедоступны до даты подачи заявки на промышленный образец (26.06.2017), по которой выдан оспариваемый патент.

Однако в соответствии с материалами [17] владельцем домена mebelagro.ru, с которого были сделаны скриншоты [6] и [7], с 24.04.2004 и по состоянию на 08.10.2019 является Кочан Игорь Геннадиевич.

Из изложенного выше следует, что информация, содержащаяся на скриншотах [6] и [7], относящаяся к промышленному образцу по оспариваемому патенту, была раскрыта Качаном И.Г., т.е. патентообладателем данного патента, менее чем за двенадцать месяцев до даты подачи заявки промышленный образец, по которой выдан указанный патент. В связи с этим сведения, содержащиеся на скриншотах [6] и [7], не препятствуют признанию патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 4 статьи 1352 Кодекса).

Решение внешнего вида изделия по патентному документу [1] относится к изделию того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту – стол. Патентный документ [1] был опубликован 16.04.2016, следовательно, сведения о внешнем виде стола по патентному документу [1] стали общедоступны до даты приоритета (26.06.2017), промышленного образца по оспариваемому патенту.

Промышленный образец по оспариваемому патенту:



и решение внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1]:



характеризуются, в частности, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

- составом основных композиционных элементов: столешница, опора и основание;

- выполнением столешницы и основания в виде однородных фигур на основе прямоугольника,

- выполнением сторон столешницы выпуклыми;

- выполнением опоры в виде перевернутой трапеции;

- выполнением основания стола металлизированным и уполощенным.

Указанные общие признаки внешнего вида изделий являются существенными, поскольку они создают композиционное построение стола, данные признаки являются доминантными, так как они определяют эстетические особенности стола, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки зрительно активны и формируют общее зрительное впечатление.

Стол по оспариваемому патенту и стол по патентному документу [1] характеризуются также следующим общими признаками:

- выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном состоянии она состоит из двух частей одного размера, а в разложенном состоянии – из четырех частей: две большего размера и две меньшего размера;

- наличием у стола каркаса, на котором установлена столешница, и механизма трансформации.

Однако данные признаки, обусловлены исключительно технической функцией этого изделия, и не является охраняемыми признаками промышленного образца (см. процитированный выше пункт 72 Правил).

Стол по оспариваемому патенту отличается от стола патентному документу [1] следующими признаками:

- выполнением больших сторон основания выпуклыми



;

- выполнением боковых сторон опоры с закруглением и декоративным оформлением, имитирующим структуру дерева, в одном стиле с маленькими частями столешницы, видимыми только в разложенном состоянии столешницы;
- разным колористическим решением центральной части опоры и больших частей столешницы;
- наличием на передней части опоры двух металлизированных декоративных накладок;



Относительно отличительных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, заключающихся в соответствующем колористическом и декоративном оформлении частей столешницы и боковых сторон опоры, пластической проработке боковых сторон опоры и больших сторон основания, а также наличия на передней части опоры двух металлизированных декоративных накладок следует отметить, что при сходстве формообразования и компоновки основных элементов стола по оспариваемому патенту и стола по патентному документу [1], охарактеризованных приведенными выше общими признаками, отличительные признаки не принимают активного участия в формировании общего зрительного впечатления. Данные отличительные признаки не обуславливают наличие у стола по оспариваемому патенту эстетических особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия.

В связи с изложенным, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1].

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по

оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В связи со сделанным выше выводом материалы [2]-[5], [9]-[16] не рассматривались.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец №109625 признать недействительным полностью.