

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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», 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 ИП Корикова Ю.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.12.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 75862, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 75862 на промышленный образец «Плинтус потолочный» выдан по заявке № 2009500963/49 с приоритетом от 06.04.2009 на имя ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» (далее - патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Плинтус потолочный,



характеризующийся

- выполнением в виде длинномерной планки с декоративным рельефным рисунком на лицевой поверхности;

- выполнением рисунка, построенного на метрическом повторе орнаментального мотива, состоящего из стилизованных растительных элементов;

отличающийся

- проработкой растительных элементов в виде направленных вниз пучков резных листьев с прожилками, при этом дугообразно изогнутых с образованием С-образного элемента и выходящим из него листом;

- проработкой С-образного элемента выпуклым контуром;

- наличием растительного элемента в виде каплеобразного узкого листа, расширяющегося книзу и расположенного между пучками листьев.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- протокол осмотра № 54АА3493568 от 08.11.20019 интернет-сайта <http://www.nmc.be> на дату 06.05.2004 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [1]);

- протокол осмотра № 54АА3493569 от 08.11.2019 интернет-сайта <http://www.lepnoydekor.ru/> на дату 12.12.2008 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [2]);

- протокол осмотра № 54АА3493570 от 08.11.20019 интернет-сайта <http://www.domremont.ru/> на дату 16.09.2008 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [3]);

- каталоги продукции компании «NMC» за 1999, 2002, 2005 годы (далее – [4]);

- интернет-ссылки <https://www.solidgroup.ru/>, <https://maxi-land.ru/>, <http://stroysya.by/>, <https://www.tk-sibstar.ru/>, <https://www.25sklad.ru/> (далее – [5]);

- контракт № 075/03-05Ekat от 17.04.2005 (далее – [6]);

- письмо компании «T. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG» в адрес ООО «Полистирол Групп» (далее – [7]);

- договор № 292 от 01.06.2004, дополнительное соглашение к этому договору от 01.03.2005, соглашение к этому договору от 01.01.2006, товарные накладные № 1711 от 15.05.2008, № 1788 от 19.05.2008, № 3573 от 18.08.2008, № 3639 от 19.08.2008, № 3649 от 19.08.2008, № 3647 от 20.08.2008, № 3715 от 23.08.2008 (далее – документы [8]);

- исковое заявление от 27.08.2017 от ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» к ИП Корикову Ю.Н. и ООО «Эксперт» (далее – [9]).

В возражении отмечено, что каждому внешнему виду изделий, известных из интернет-ссылок, отраженных в протоколах [1] - [3], присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ООО «Полистирол» реализовывала изделия, в частности, изделие «Плинтус потолочный» с артикулом C121/45, которому присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом компания «T. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG» поставляла ООО «ПОЛИСТИРОЛ» оборудование для производства этих изделий.

Для усиления данной позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы [4] – [8].

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 13.02.2020 поступили оригиналы материалов [1]-[4].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 13.02.2020 (продублирован 14.02.2020) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- изображения изделий, отраженных в протоколах [2] и [3], стали общедоступными позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, не могут быть включены в состав сведений для оценки патентоспособности данного промышленного образца;

- внешний вид изделия, отраженного в протоколе [1], не содержит всю совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту;

- материалы [4]-[8] не содержат сведений о внешнем виде изделия, ставшем общедоступным в результате его использования, порочащим патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту.

Также в отзыве указаны решение Роспатента от 09.12.2016 и решения Суда по интеллектуальным правам № СИП-29/2017, СИП-30/2017, СИП-31/2017 СИП-32/2017 (далее – [10]).

При этом с отзывом представлены следующие материалы:

- интернет-ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_301 (далее - [11]);

- осмотр интернет-сайта <http://www.domremont.ru/> с помощью интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (06.04.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим

существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, 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.

Согласно пункту 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца. Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны.

Согласно пункту 22.5.4.(1) Регламента ПО промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно пункту 22.5.5.(2.1) Регламента ПО совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия). При

оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера);

Согласно пункту 22.5.5.(2.3) Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

Согласно пункту 23.3.(1) Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 23.3.(2) Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является, в частности:

- 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 Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной

среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия.

Анализ доводов возражения, касающихся несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

В отношении изображений изделий, отраженных в протоколах [2] и [3], необходимо отметить следующее.

Что касается изображений изделия, отраженного в протоколе [2], то интернет-сервис «<http://web.archive.org/>» содержит сведения лишь о том, что на 12.12.2008 на сайте <http://www.lerpoidekor.ru/> был размещен HTML-файл для URL-адреса (<http://www.lerpoidekor.ru/index.php/cPath/2>), при этом данных о загрузке на эту дату внешних файлов (изображений) «<http://web.archive.org/>» не содержит. В свою очередь, согласно данным из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» изображения внешнего вида изделия, указанного в возражении, были загружены начиная с 15.10.2019, т.е. позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, изображения изделия, отраженного в протоколе [2], не могут быть включены в состав сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункты 23.3.(1) и 23.3.(2) Регламента ПО).

Что касается изображений изделия, отраженного в протоколе [3], то интернет-сервис «<http://web.archive.org/>» содержит сведения лишь о том, что на 12.12.2008 на сайте <http://www.domremont.ru/> был размещен HTML-файл для URL-адреса (http://www.domremont.ru/gaudi/karnizi_ornament6.html), при этом данных о загрузке на эту дату внешних файлов (изображений) «<http://web.archive.org/>» не содержит. В свою очередь, согласно данным из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» изображения внешнего вида изделия, указанного в возражении, были загружены

начиная с 15.10.2019, т.е. позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, изображения изделия, отраженного в протоколе [3], не могут быть включены в состав сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункты 23.3.(1) и 23.3.(2) Регламента ПО).

Что касается изображений изделий, отраженных в протоколе [1], то интернет-сервис «<http://web.archive.org/>» содержит сведения лишь о том, что на 06.05.2004 на сайте <http://www.nmc.be> был размещен HTML-файл для URL-адреса (http://www.nmc.be/deco/UK/produkte/z_gross.asp?ID=54), при этом данных о загрузке на эту дату внешних файлов (изображений) «<http://web.archive.org/>» не содержит. В свою очередь, согласно данным из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» изображение внешнего вида изделия, указанного в возражении, было загружено начиная с 25.02.2004, т.е. раньше даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

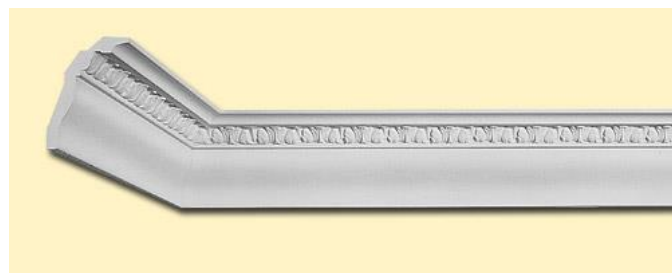
Таким образом, изображение изделия, отраженного в протоколе [1] и являющегося наиболее близким аналогом к промышленному образцу по оспариваемому патенту, может быть включено в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, при оценке патентоспособности этого промышленного образца (см. пункты 23.3.(1) и 23.3.(2) Регламента ПО).

При этом сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с изображением изделия, отраженного в протоколе [1] показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



изображения изделия, отраженного
в протоколе [1]



Сравниваемые внешние виды изделий обладают следующими общими признаками:

- выполнением в виде длинномерной планки с декоративным рельефным рисунком на лицевой поверхности;
- выполнением рисунка, построенного на метрическом повторе орнаментального мотива, состоящего из стилизованных растительных элементов.

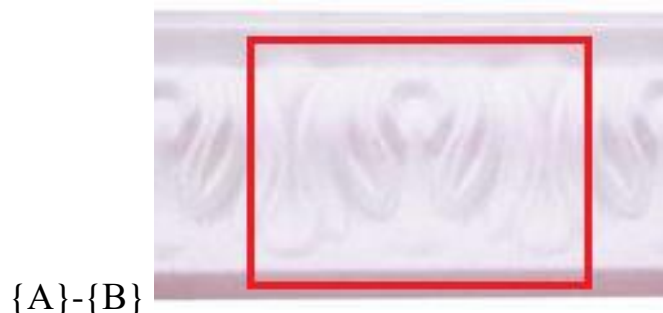
В свою очередь, внешний вид изделия по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, отраженного в протоколе [1], следующими признаками:

- проработкой растительных элементов в виде направленных вниз пучков резных листьев с прожилками, при этом дугообразно изогнутых с образованием С-образного элемента и выходящим из него листом (далее – {А});
- проработкой С-образного элемента выпуклым контуром (далее – {Б});
- наличием растительного элемента в виде каплеобразного узкого листа, расширяющегося книзу и расположенного между пучками листьев (далее – {В}).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

изображения изделия, отраженного
в протоколе [2]

(вырезано и увеличено)



При этом в отношении отличительных признаков {А}-{В} необходимо отметить следующее.

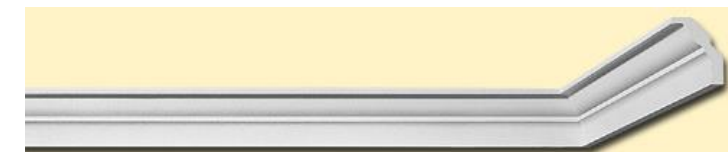
Данные отличительные признаки занимают доминирующее положение в общем композиционном построении внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, являются зрительно активными, т.е. определяют эстетические особенности этого изделия, а также индивидуализируют это изделие и, следовательно, позволяют зрительно отличить изделие по этому патенту от изделия, отраженного в протоколе [1].

При этом необходимо обратить внимание, что на внешних видах иных

изделий, отраженных в протоколе [1] («

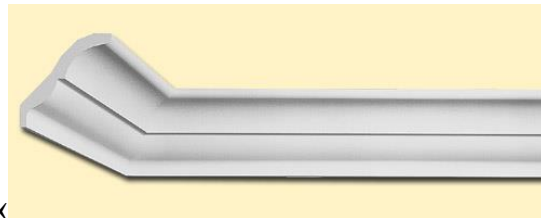


»,



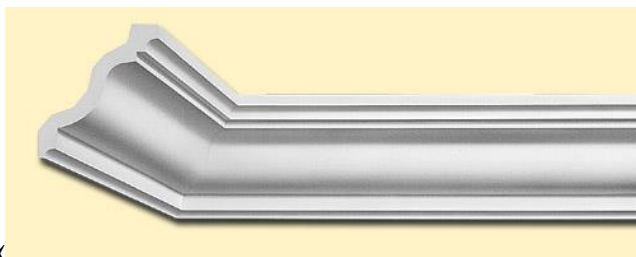
«

»,



«,

»,



«

»,



«,

»,



«

»,



«,

»,



«

»,



«,

»,



«

»,



«,

»,



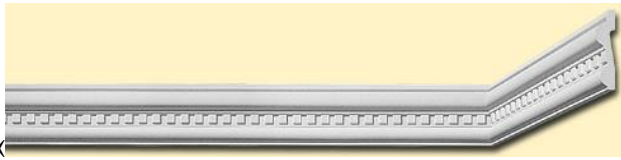
«

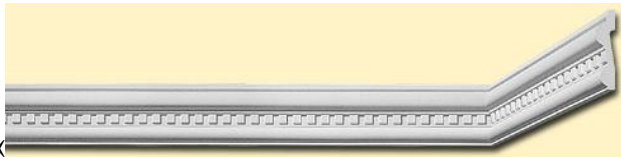
»,



«,

»,



«») не прослеживаются отличительные признаки {А}-{В} (см. пункт 22.5.5.(2.3) Регламента ПО).

В свою очередь, следует отметить, что указанные выше внешние виды изделий по существу представляют собой аналоговый ряд и показывают низкую степень свободы дизайнера, обусловленную размещением в них декоративных рисунков, расположенных между продольными полосами, и ограниченными размерами таких изделий.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что отличительные признаки {А}-{В} являются существенными и обусловлены творческим характером (см. пункты 1 статьи 1352 Кодекса, 22.5.5.(2.1), 22.5.5.(2.3) Регламента ПО).

Таким образом, можно констатировать, что протоколе [1] не представлено внешнего вида изделия, которому были бы присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункты 1 статьи 1352 Кодекса), а также, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту не является сходным до степени смешения с внешним видом изделия, отраженного в протоколе [1] (см. пункт 22.5.5.(2.1), 22.5.5.(2.3) Регламента ПО).

В отношении материалов [4]-[8] необходимо отметить следующее.

Документы [8] подтверждают факт того, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту компания ООО «Полистирол» реализовывала, в частности, изделия «Плинтус потолочный» с артикулом С121/45, а именно продавала и поставляла компании ООО «Компания Производства и Дистрибьюции «Солид».

При этом согласно договору № 292 от 01.06.2004 (см. пункт 1.2) компания ООО «Полистирол» не имела права реализовывать третьим лицам, в частности, изделия «Плинтус потолочный» с артикулом С121/45 без письменного согласия ООО «Компания Производства и Дистрибьюции «Солид».

Однако, данное обстоятельство не говорит о том, что любое лицо не имело принципиальной возможности ознакомиться с изделием «Плентус потолочный» с артикулом С121/45 до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что информация об изделии «Плентус потолочный» с артикулом С121/45 могла стать общедоступной до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, что позволило бы включить ее в состав сведений для оценки патентоспособности данного промышленного образца (см. пункты 23.3.(1) и 23.3.(2) Регламента ПО).

Однако, необходимо обратить внимание на следующее.

Каталоги [4] не содержат каких-либо сведений об изделии «Плентус потолочный» именно с артикулом «С121/45».

Интернет-ссылки [5] содержат в себе сведения об изделии «Плентус потолочный» именно с артикулом «С121/45», однако они датированы позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, не могут подтверждать того факта, что реализуемые согласно документам [8] изделия «Плентус потолочный» с артикулом С121/45 имели такой же внешний вид, какой отражен в этих интернет-ссылках.

Контракт [6] содержит в себе сведения о том, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту покупатель ООО «ПОЛИСТИРОЛ» намеревался купить у продавца «Т. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG» оборудование для производства изделий из вспенивающегося полистирола методом формования.

Однако, в возражении не представлено документального подтверждения исполнения данного контракта.

В свою очередь, письмо [7] также не является документальным подтверждением факта исполнения контракта [6].

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что документы [8] не корреспондируются с источниками информации [4], [5], контрактом [6], письмом [7].

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что в возражении не содержится информации о внешнем виде изделия «Плинтус потолочный» с артикулом С121/45, ставшим общедоступным в результате его использования до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, и которая могла быть включена в состав сведений для оценки патентоспособности этого промышленного образца.

Кроме того, также необходимо обратить внимание, что в возражении не приведено сведений, подтверждающих общедоступность каталогов [4] как самостоятельных источников информации до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащаяся в них информация не может быть анализирована на предмет оценки патентоспособности этого промышленного образца (см. пункт 23.3.(1) Регламента ПО).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В отношении представленного с возражение искового заявления [9] следует отметить, что в нем не содержится сведений, касающихся оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и, таким образом, данное заявление представлено для сведений.

Что касается указанных и представленных с отзывом патентообладателя источников информации [10]-[12], то они не меняют сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец № 75862 оставить в силе.