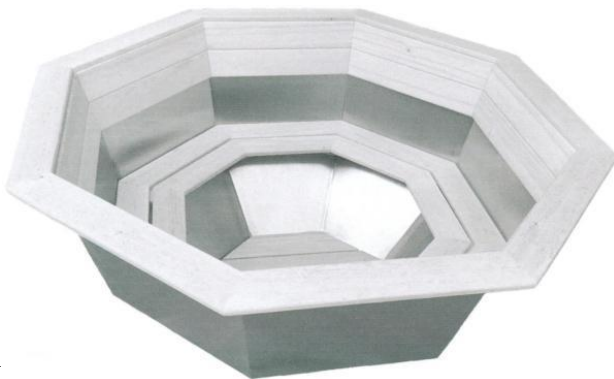


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя Молчанова Юрия Аркадьевича и ООО «Родник» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №113161, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №113161 на промышленный образец «Чан» выдан по заявке №2018502813/49 с приоритетом от 05.07.2018. Патентообладателем указанного патента является ООО «СБЧ» (далее - патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:



«Чан



».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- копия договора поставки №МЮ01-000928 от 18.07.2016, Инструкция по установке и чертежи чана (далее - [1]);
- копия счета №928 по договору поставки №МЮ01-000928 (далее - [2]);
- копия платежного поручения №372 от 28.07.2016 во исполнение договора поставки №МЮ01-000928 (далее - [3]);
- копия акта сдачи-приемки товаров от 25.09.2016 по договору поставки №МЮ01-000928 с Приложением, содержащим изображение чана, сделанное покупателем (далее - [4]);
- благодарственное письмо от НП «Клуб любителей охоты Лузинский» (далее - [5]);
- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-35658/2020 от 23.06.2021 (далее - [6]);
- СА 16414 от 23.08.1948 (далее - [7]);
- ЕМ 002348920-0002 от 20.12.2013 (далее - [8]);
- NZ 5755 от 11.02.2012 (далее - [9]);
- US D443683 S от 12.06.2001 (далее - [10]);
- распечатка Интернет-страницы
<https://web.archive.org/web/20180102123554/https://xn--80aap0aevfi3b.xn--p1ai/> от 02.01.2018 (далее - [11]);

- распечатка Интернет-страницы <https://b2b.cmlt.ru/ad-b6305276> от 12.02.2018
- распечатка Интернет-страницы (далее - [12]);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Сибач» (далее - [13]);
- трудовой договор с Лазаревым Дмитрием Владимировичем от 14.09.2016 и выписка из системы «1С» на данного сотрудника (далее - [14]);
- соглашение о конфиденциальности с Лазаревым Дмитрием Владимировичем от 14.09.2016 (далее - [15]);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Родник» (далее - [16]);
- выписка из ЕГРЮЛ на ИП Молчанова Юрия Аркадьевича (далее - [17]);
- выписка из ЕГРЮЛ на НП «Клуб любителей охоты Лузинский» (далее - [18]).

В возражении отмечено, что изделие по оспариваемому патенту охарактеризовано лишь следующими существенными признаками:

- чан представляет собой многогранную емкость, состоящую из трех рядов плоских трапециевидных граней, сопряженных между собой;
 - днище выполнено в форме равностороннего многоугольника;
 - по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево);
 - внутри емкости размещены сидения и настил из дерева (или материала, стилизованного под дерево),
- которые присущи изделию банный чан «PREMIUM» AltWood, продаваемому согласно материалам [1]-[5].

В возражении также отмечено, что изделия известные из распечаток [11]-[12] содержат все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, а именно, емкость состоит из трех рядов граней, по верхнему краю емкости выполнена обшивка из дерева (или материала, стилизованного под дерево), внутри емкости размещены сидения и настил из дерева (или материала, стилизованного под дерево).

В отношении патентных документов [7]-[10] в возражении указано, что промышленный образец по оспариваемому патенту имеет следующие отличия от внешнего вида изделий по упомянутым патентным документам:

- наличие трех рядов граней;
- выполнение по верхнему краю емкости обшивки из дерева (или материала, стилизованного под дерево);
- наличие внутри емкости сидений и настила из дерева (или материала, стилизованного под дерево),

которые, по мнению, лица, подавшего возражение, как по отдельности, так и в совокупности хоть и зрительно различимы, однако, недостаточно выразительны по отношению ко всей концепции построения сравниваемых чанов. Таким образом, данные отличия не приведут к созданию принципиально иного впечатления по сравнению с изделиями, известными из патентных документов [7]-[10], и, следовательно, не вызовут у потребителя других ассоциаций по сравнению с ассоциациями, производящими изделиями, известными из патентных документов [7]-[10].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что патент на промышленный образец выдан неправомерно в связи с злоупотреблением правом, обосновывая это тем, что первоначально, лицом, подавшим заявку на выдачу патента, являлось Общество с ограниченной ответственностью «Сибач». Согласно выписке из ЕГРЮЛ [13] генеральным директором Общества, а также его учредителем с долей в 50% является гражданин Российской Федерации Лазарев Дмитрий Владимирович. При этом в период с 14.09.2016 по 17.10.2016 Лазарев Д.В. осуществлял трудовую деятельность в ООО «Родник» (лицо, подавшее возражение,) [14] на должности руководителя отдела продаж.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 22.10.2021 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

По мнению патентообладателя чертежи никак не соотносятся с договором [1], не являются его частью, не содержат подписей сторон. Данный документ не согласовывался сторонами, не подписывался вместе с договором и не имеет никакого отношения к предмету договора.

В отзыве также отмечено, что из фотографий, представленных в Акте [4], не идентифицируется совокупность существенных признаков промышленного образца.

В отношении патентных документов [7]-[10] и распечаток из сети Интернет [11]-[12] в отзыве отмечено, что они не содержат сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о неправомерной выдачи патента на промышленный образец в связи с злоупотреблением правом, патентообладатель отмечает следующее. Пунктом 1 статьи 1398 Кодекса предусмотрен закрытый перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. К таким основаниям не относится злоупотребление правом.

С отзывом на возражение были представлены распечатки Интернет-страниц (далее – [19]).

Вместе с тем лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2021, представлены контраргументы на доводы отзыва патентообладателя.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, факт поставки подтверждает сам покупатель, НП «Клуб любителей охоты Лузинский», в своем Благодарственном письме [5].

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в отношении доводов о несоответствии номера счета в договоре [1] и на самом счете [2] являются неубедительными, поскольку различия состоят лишь в отсутствии аббревиатуры

«МЮ01». Подобные расхождения представляют собой особенность ведения хозяйственной деятельности, порядка формирования и оформления документов.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что чертежи изделий представляют собой отдельный документ и не являются типичным приложением к договору поставки.

Признаки, касающиеся обшивки деревом (или материалом, стилизованным под дерево), по мнению лица, подавшего возражение, не могут рассматриваться как имеющие творческий характер. Во-первых, необходимость отделки металлического изделия, в результате применения которого возможен контакт тела человека с нагретым металлом, материалом, имеющим более низкий коэффициент теплопроводности (теплопроводность - это способность материальных тел проводить энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела), очевидна. Указанное свидетельствует о том, что рассматриваемые признаки обусловлены исключительно технической функцией изделия. Во-вторых, отделка банных чанов деревом (или материалом, стилизованным под дерево) известна из источников [11]-[12], что позволяет утверждать, что информированный потребитель на основании имеющегося у него предшествующего опыта (с учетом технической необходимости такой отделки) будет воспринимать промышленный образец по оспариваемому патенту как стандартную, общепринятую доработку чанов, известных из распечаток [11]-[12].

Лицом, подавшим возражение, также представлены:

- выписка из ЕГРЮЛ на ИП «Клуб любителей охоты «Лузинский» от 18.07.2016 (далее – [20]);
- платежное поручение об оплате второй части (50%) по договору поставки МЮ01-000928 (далее – [21]);
- договор поставки №МЮ01-000928 от 18.07.2016 (экземпляр покупателя) (далее – [22]);
- распечатка Интернет-страницы перевода терминов с сайта www.multitran.com; translate.yandex.ru (далее – [23]).

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.07.2018), правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695.

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. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

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

- 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.

Согласно пункту 71 Правил 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 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 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 подпункту 1 пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если 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. Для целей Правил под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

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).

Согласно подпункту 4 пункта 75 Правил 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.

Согласно пункту 76 Правил если в результате проверки по подпункту 1 пункта 75 Правил сделан вывод о несовпадении общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, проводится сравнение выявленных существенных признаков, указанных в подпункте 4 пункта 75 Правил, отличающих заявленный промышленный образец от ближайшего

аналога с признаками промышленных образцов, выявленных в общедоступных сведениях в результате информационного поиска, совпадающими с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца.

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

С доводами патентообладателя в отношении доводов лица, подавшего возражение, о неправомерной выдачи патента на промышленный образец в связи с злоупотреблением правом, можно согласиться ввиду следующего. Пунктом 1 статьи 1398 Кодекса предусмотрен закрытый перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. К таким основаниям не относится злоупотребление правом.

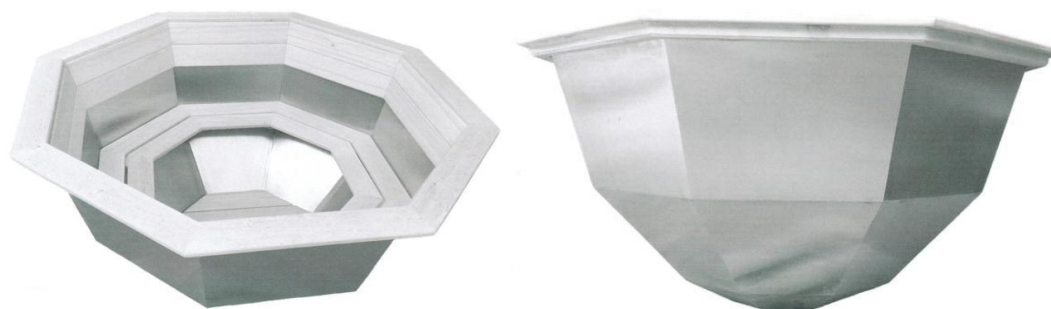
Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Согласно материалам возражения инструкция по установке и чертежи чана [1], а также изображений, содержащиеся в материалах [4], относятся к одному и тому же чану.

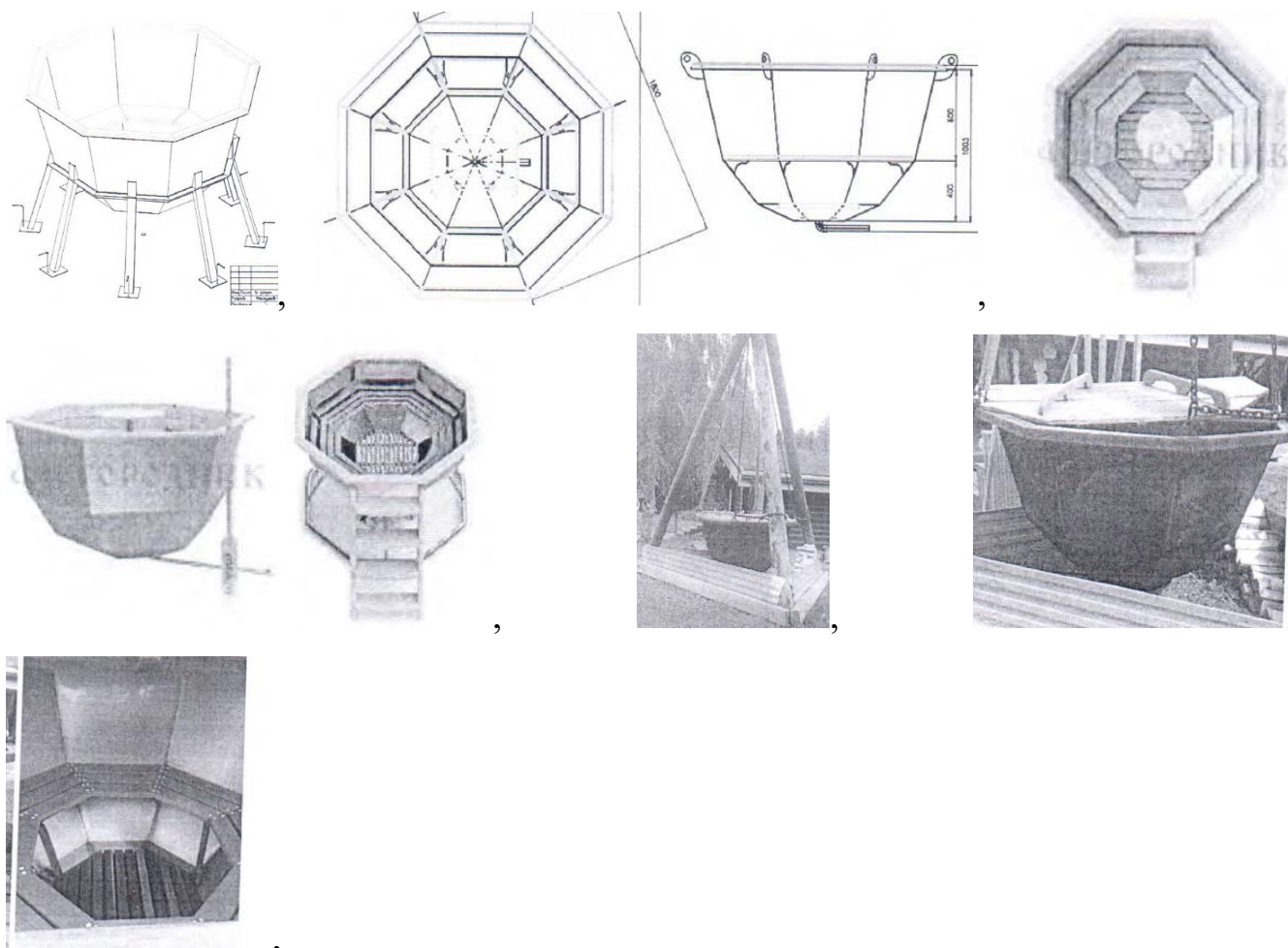
Анализ внешних видов изделий, содержащихся в материалах [1], [4], [7]-[12], показал, что можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что решение внешнего вида изделия, известного из инструкции по установке и чертежей чана [1], а также изображений, содержащихся в материалах [4], может быть выбрано в качестве ближайшего аналога.

Сравнительный анализ внешнего вида чана по оспариваемому патенту с внешним видом чана, известного из инструкции по установке и чертежей чана [1], а также изображений, содержащихся в материалах [4], которые, согласно документам возражения, являются одним и тем же чаном, показал следующее (см. ниже).

Решение внешнего вида чана, по оспариваемому патенту:



и решение внешнего вида чана известного из инструкции по установке и чертежей чана [1], а также изображений, содержащихся в материалах [4]:



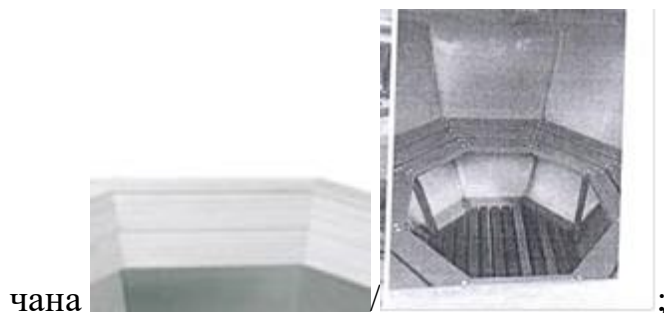
характеризуются следующими доминантными совпадающими существенными признаками:

- чан выполнен граненой формы, состоящей из трех рядов плоских граней;
- края изделия выполнены утолщенными;
- внутри емкости размещены сиденья из отдельных плоских элементов;
- дно емкости выполнено из реек.

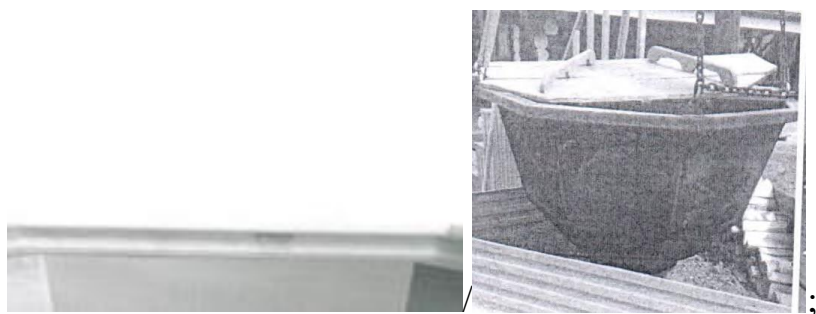
Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от решения внешнего вида изделия известного из инструкции по установке и чертежей

чана [1], а также изображений, содержащихся в акте [4], по меньшей мере, следующими существенными признаками, нашедшими отражение на изображении изделия:

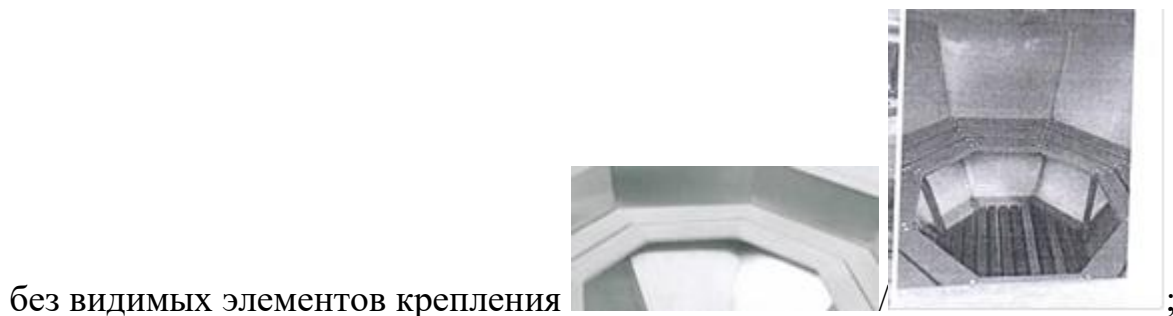
- выполнением на бортах емкости плоских элементов в два ряда по периметру



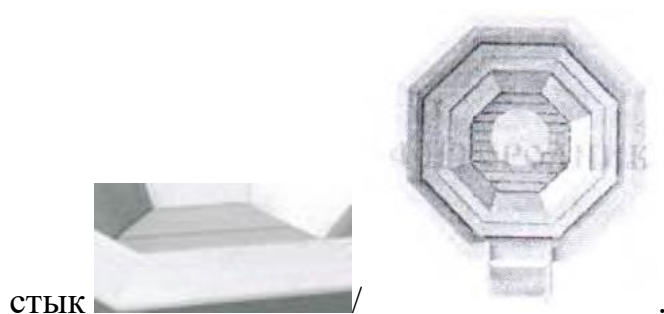
- выполнением отбортовки в виде горизонтально расположенного плоского элемента, на внешней стороне которого выполнен ступенчатообразный уступ



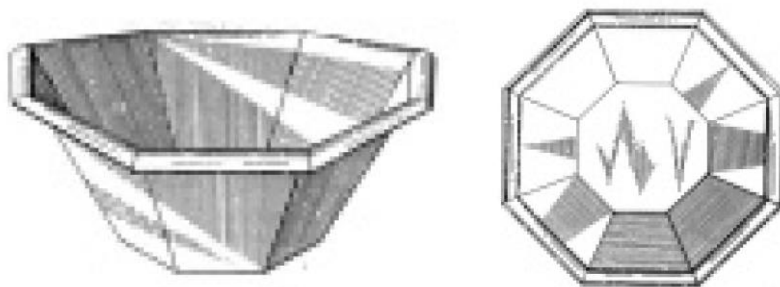
- сиденья внутри чана выполнены из двух равношироких плоских элементов



- выполнением пола из более широких плоских элементов расположенных в



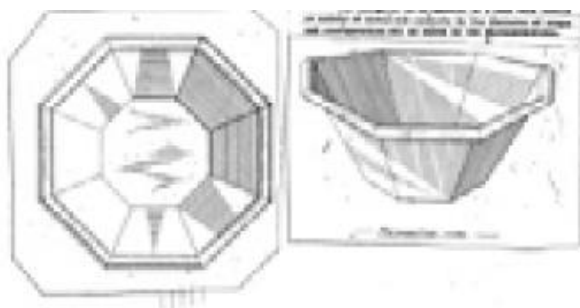
Вместе с тем, следует отметить, что из представленных источников информации:



- [7]: , - ;



- [8]: ;



- [9]: ;

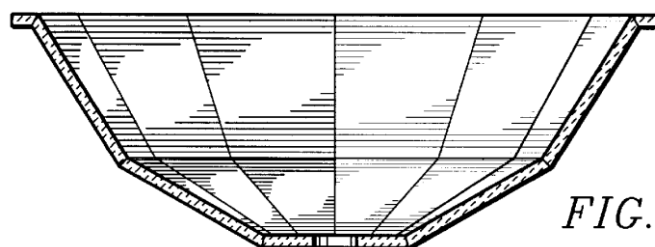
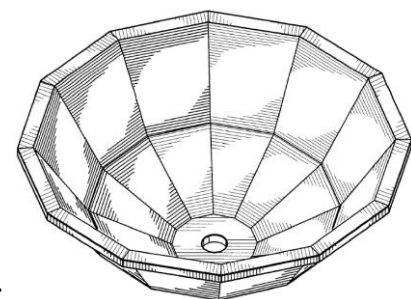


FIG.

- [10]: ;



- [11]: , ;

- [12]:



не известно выполнение, по меньшей мере, следующих признаков:

- выполнение отбортовки в виде горизонтально расположенного плоского элемента, на внешней стороне которого выполнен ступенчатообразный уступ



- выполнение пола из более широких плоских элементов расположенных в



стык

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Выявленные выше отличительные признаки, обуславливающие наличие у промышленного образца по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия, являются зрительно активными, участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего впечатления, производимого каждым из решений внешнего вида изделий, известных из инструкции по установке и чертежей чана [1], а также изображений, содержащихся в акте [4], и из источников информации [7]-[11]. Дополнительно следует отметить, что изделию, представленному в источнике информации [12], не присущи, в том числе, следующие признаки «чан выполнен граненой формы, состоящей из трех рядов плоских граней», поскольку в нем отсутствует изображение нижней части чана. Указанные отличительные признаки

создают иное зрительное впечатление, индивидуализируют решение и, как следствие, обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, можно сделать вывод, что общее впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, не совпадает с общим впечатлением, которое производит совокупность признаков внешнего вида каждого из изделий, известных из инструкции по установке и чертежей чана [1], а также изображений, содержащихся в акте [4], и из источников информации [7]-[12], на информированного потребителя (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил).

При этом, по меньшей мере, такие существенные отличительные признаки как:

- выполнение отбортовки в виде горизонтально расположенного плоского элемента, на внешней стороне которого выполнен ступенчатообразный уступ



- выполнение пола из более широких плоских элементов расположенных в



не присущи решениям внешнего вида, известным из источников информации [7]-[12].

Таким образом, из материалов [1], [4], [7]-[12], в совокупности, не 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 (см. процитированный выше пункт 4 пункта 75 Правил).

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по

оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В отношении материалов [1]-[3], [5], [21]-[22], касающихся раскрытия информации о чане посредством его продажи, представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что ввиду сделанного выше вывода они не рассматривались ввиду отсутствия в них сведений о внешнем виде каких-либо изделий.

Сведения, содержащиеся в материалах [13]-[18], [20], касающихся выписок из ЕГРЮЛ, а также договорных отношений с сотрудником, и справочной информации [23] в отношении перевода терминов с иностранного языка, то они не меняют сделанного выше вывода.

В решении суда [6] действительно установлен факт использования в изделии промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом, факт использования промышленного образца по оспариваемому патенту был установлен в отношении изделия, сведения о котором отсутствуют в материалах дела по настоящему возражению. В частности, в решении суда [6] анализировался договор купли-продажи №РКО1-02531 от 22.10.2020, приложение №1 к договору №РКО1-02531 от 22.10.2020 со спецификацией комплекта с печью и фотографиями изделия, приложение №2 к договору №РКО1-02531 от 22.10.2020 со спецификацией комплекта без печи с фотографией и компьютерной моделью изделия. Таким образом, решением суда [6] установлен факт использования промышленного образца по оспариваемому патенту в изделии, которое было введено в гражданский оборот после даты приоритета (05.07.2018) оспариваемого патента. В результате чего решение суда [6], не меняет сделанного выше вывода.

Распечатка [19] представлена патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец №113161 оставить в силе.