

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» (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 29.12.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 108527, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 108527 «Стол» выдан по заявке № 2017503778/49 с приоритетом от 04.08.2017 на имя Кочана И.Г. (далее - патентообладатель) с совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



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):

- грузовая таможенная декларация (ГТД) № 10113110/101116/0073998 от 10.11.2016 (далее - [1]);
- распечатка Интернет-страницы, размещенной по ссылке <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12907/>, дата не указана (далее - [2]);
- распечатка Интернет-страницы, размещенной по ссылке <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12918/>, дата не указана (далее - [3]);
- распечатка Интернет-страницы, размещенной по ссылке <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12482/>, дата не указана (далее - [4]).

В возражении отмечено, что в интернет-ссылках [2]-[4] содержатся сведения об изделиях, которым присущи признаки, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида стола по оспариваемому патенту.

При этом в возражении приведена ГТД [1] в качестве доказательства факта реализации изделий (стола) моделей Alfa, Tess, Nice.

В свою очередь, для усиления своей позиции, касающейся реализации изделий (столов) моделей Alfa, Tess, Nice, от лица, подавшего возражение, 06.02.2019, 04.04.2019 и 13.05.2019 поступили дополнительные материалы, а именно:

- договор поставки № АТ/348-15 от 30.07.2015 с приложениями № 1, 2 (далее - [5]);
- товарная накладная № 5719 от 07.12.2016 (далее – [6]);
- счет-фактура № 5719 от 07.12.2016 (далее – [7]);
- описание товаров к инвойсу № AV-ТН-33(W) (далее – [8]);
- письмо с исправленным описанием к инвойсу [8] (далее – [9]).

Также с дополнительными материалами представлены следующие источники информации:

- распечатка Интернет-страницы, размещенной по ссылке <https://www.avantimebel.ru/catalog/product/12766>, дата не указана (далее – [10]);

- фото стола Alfa, модель стола на фото обозначена письменно ручкой (далее - [11]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 02.04.2019 поступил отзыв на указанное возражение, а также 06.05.2019 поступили дополнения к данному отзыву.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено:

- интернет-ссылки [2]-[4], [10] не могут быть включены в сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту ввиду того, что лицом, подавшим возражение, не было представлено документального подтверждения о дате их публикации;

- интернет-ссылки [2]-[4] не содержат сведений о каком-либо внешнем виде изделия;

- источники информации [5]-[11] не могут быть приняты к рассмотрению, т.к. они изменяют мотивы возражения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 21.06.2019: удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец №108527 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Не согласившись с решением Роспатента от 21.06.2019 патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 25.12.2019 по делу №СИП-696/2019 (далее – [12]) признал решение Роспатента от 21.06.2019 недействительным.

На данное решение Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам,

по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 20.05.2020 по делу №СИП-696/2019 оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2019 без изменения.

Из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам следует, что на приведенных изображениях стола Nice не усматривается овално-выпуклых сторон стойки, приведенных в описании [8]. При этом в форме стойки в противопоставленном изделии усматриваются углы (границы). Форма стойки (в поперечном сечении) воспринимается либо как прямоугольная, либо крестообразная, либо имеет форму песочных часов.

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2019 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения существовавшего до нарушения права (возражение ООО «Шанти» является нерассмотренным).

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

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.

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 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

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 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.

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 подпункту 1 пункта 75 Правил ПО 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. 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 пункту 55 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, 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 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на промышленный образец проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания данного патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

В отношении источников информации [2]-[4] необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено патентообладателем источники информации [2]-[4] не могут быть включены в сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду того, что лицом, подавшим возражение, не представлено сведений об общедоступности данных источников информации до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 55 Правил ПО), в частности, из интернет-сервиса webarchive.org.

В отношении источника информации [10] и фото [11] следует отметить, что данный источник, а также фото не были представлены в первоначальных материалах возражения и, тем самым, изменяют мотивы данного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В отношении источников информации [5]-[9], необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя, что документы [5]-[9] изменяют мотивы данного возражения ввиду того, что указанные документы корреспондируются со сведениями, указанными в ГТД [1], которая была представлена в первоначальных материалах возражения.

Таким образом, дальнейший анализ доводов сторон, касающихся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», проводился в отношении сведений, содержащихся в источниках информации [1], [5]-[9].

ГТД [1] подтверждает факт того, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту по заказу ООО «АВАНТИ-Т» в Российскую Федерацию компанией «INTEGREXO TRADE L.P.» были отправлены изделия, в частности, столы моделей Alfa, Tess, Nice (см. дополнение графа 31). При этом, до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, между покупателем ООО «ТК Мебель74» и поставщиком ООО «АВАНТИ-Т» был заключен договор [5] с приложениями № 1, 2, согласно которым поставщик обязуется поставить товар покупателю на следующий день после выполнения условий договора об оплате. В свою очередь, факт покупки и передачи товара (стола модели Nice) до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту подтверждается накладной [6] и счет-фактурой [7].

Таким образом, документы [1], [5] - [7] в совокупности подтверждают факт реализации стола модели Nice до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 55 Правил ПО).

При этом сведения о внешнем виде стола модели Nice отражены в описании товаров [8] к инвойсу № AV-TH-33(W) с учетом исправлений [9] к нему.

Сравнительный анализ внешнего вида стола по оспариваемому патенту с внешним видом стола модели Nice (см. ниже) показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида стола
модели Nice



Сравниваемые решения внешнего вида изделий обладают следующими общими признаками, а именно:

- наличием сборно-разборной крышки;
- выполнением крышки стола овальной в плане формы со скошенным торцом по периметру.

При этом, внешний вид стола по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида стола модели Nice следующими признаками (см. ниже):

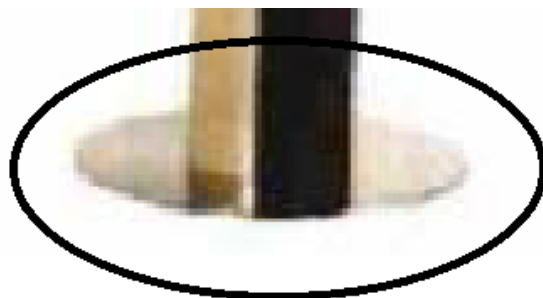
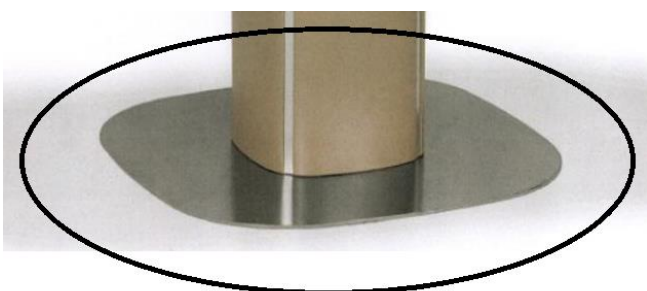
- выполнением основания на основе прямоугольника с овально-выпуклыми сторонами (в столе модели Nice основание выполнено овальным близко к кругу) (далее - {А});
- выполнением стойки одним цветом (в столе модели Nice стойка выполнена в двух цветах) (далее - {Б});

- цветовым решением крышки и вставной части (при раскладывании стола), а именно более светлым тоном по сравнению с крышкой и вставной частью стола модели Nice (далее – {B});

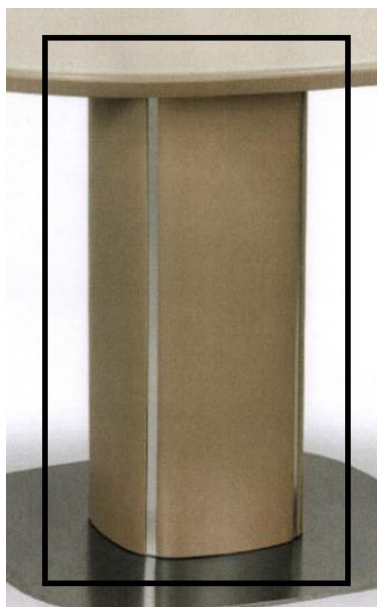
- наличием только одной стойки, торцевые и боковые стороны которой выполнены овально-выпуклыми (далее – {Г}).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

решение внешнего вида стола
модели Nice



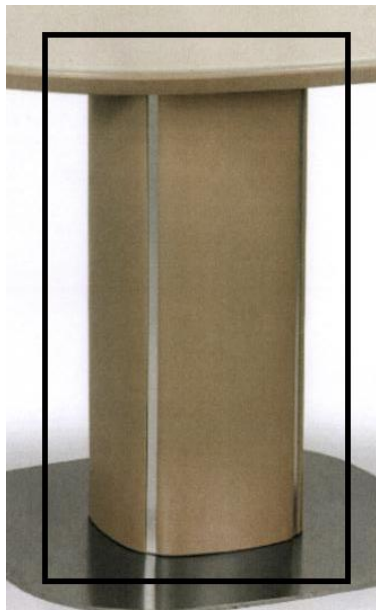
{A}



{B}



{B}



{Г}

Вместе с тем, следует отметить, что указанные отличительные признаки определяют эстетические особенности внешнего вида стола по оспариваемому патенту (см. пункт 71 Правил ПО).

При этом, как следует из решения Суда по интеллектуальным правам [12] и постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020, на приведенных изображениях стола Nice не усматривается овално-выпуклых сторон стойки {Г}, приведенных в описании [8]. При этом в форме стойки в противопоставленном изделии усматриваются углы (границы). Форма стойки (в поперечном сечении) воспринимается либо как прямоугольная, либо крестообразная, либо имеет форму песочных часов.

Так, признаки {Г}, нашедшие отражение на изображениях оспариваемого промышленного образца, характеризуют стойку стола, выполненную овално-выпуклой с торцевых и боковых сторон, визуально делая ее более массивной и устойчивой. Данные признаки обуславливают наличие у заявленного стола особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Также, данные признаки являются зрительно активными, участвуют в формировании иного зрительного впечатления, и также позволяют отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, известного из описания товаров [8], в форме стойки которого усматриваются углы (границы), а форма стойки (в поперечном сечении) воспринимается либо как

прямоугольная, либо крестообразная, либо имеет форму песочных часов. Таким образом, данные признаки в целом являются зрительно активным, участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, известного из описания товаров [8], в котором выполнение стойки однозначно не визуализируется.

Признаки {Б}, нашедшие отражение на изображениях оспариваемого промышленного образца, обуславливают наличие у заявленного стола особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки характеризуют одноцветное выполнение стойки, что в свою очередь создает законченную творческую композицию, охарактеризованную иным колористическим решением. Таким образом, данные признаки в целом являются зрительно активным, участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, известного из описания товаров [8], в котором стойка выполнена двухцветной.

Таким образом, по меньшей мере, отличительные признаки промышленного образца {Б} и {Г} по оспариваемому патенту, отличающие его от решения внешнего вида стола модели Nice, обуславливают наличие у стола по оспариваемому патенту эстетических особенностей, не присущих решению внешнего вида стола модели Nice, а также участвуют в формообразовании ножки стола, отличном от формы ножки стола модели Nice.

Данные признаки являются активными, четко визуализируются на изображениях изделия и, соответственно, их наличие обуславливает иное впечатление.

Таким образом, можно сделать вывод, что общее впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий по оспариваемому патенту, не совпадает с общим впечатлением, которое производит изделие, известное из описания товаров [8], на информированного потребителя. Следовательно, упомянутые отличительные

признаки {Б} и {Г} обуславливают творческий характер особенностей изделия по оспариваемому патенту.

Следовательно, возражение не содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец №108527 оставить в силе.