

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 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 ООО «Пеноплэкс СПб» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.07.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 114783, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 114783 на промышленный образец «Плинтус потолочный» выдан по заявке № 2018505442/49 с приоритетом от 07.12.2018 на имя Корикова Ю.Н. (далее - патентообладатель) с совокупностью 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 условию патентоспособности «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- протокол осмотра доказательств 77 АГ 9085750, касающийся сведений из интернет-сервиса «<https://web.archive.org>» в отношении интернет-сайта «<https://www.de-baget.ru/>» (далее – [1]);

- скриншоты из интернет-сервиса «<https://web.archive.org>» в отношении интернет-сайта «<https://www.de-baget.ru/>» (далее – [2]).

Кроме того, в возражении указана интернет-ссылка <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81> (далее – [3]).

В возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит внешний вид изделия «П 08 30/50», известного из источников информации [1], [2].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 02.09.2022, 09.09.2022, 03.10.2022, 05.10.2022, 07.10.2022 поступили дополнения к возражению.

С этими дополнениями представлены следующие материалы:

- патент RU 85604, опубликован 16.06.2013 (далее – [4]);

- патент RU 58024, опубликован 16.10.2005 (далее – [5]);

- патент RU 55119, опубликован 16.08.2004 (далее – [6]);

- патент RU 64808, опубликован 16.11.2007 (далее – [7]);

- патент RU 57310, опубликован 16.07.2005 (далее – [8]);

- патент RU 85606, опубликован 16.06.2013 (далее – [9]);

- патент RU 88307, опубликован 16.03.2014 (далее – [10]);

- протокол осмотра письменных доказательств от 31.08.2022, касающийся сведений из интернет-сервиса «<https://web-arhive.ru/>» в отношении интернет-сайта «<https://www.de-baget.ru/>» (далее – [11]);

- исковое заявление от патентообладателя к лицу, подавшему возражение, от 23.06.2022 (далее – [12]);
- заключение по результатам патентного исследования от 02.03.2022 (далее – [13]);
- видеоролик <https://www.youtube.com/watch?v=1yZZSO8GYRI>, дата публикации 26.08.2014 (далее – [14]);
- письмо от 02.09.2022 от ИП Евтушенко И.М. (далее – [15]);
- чертеж изделия «Плинтус В30х50», дата не указана (далее – [16]);
- товарная накладная № 4 от 13.01.2015, счет-фактура № 4 от 13.01.2015 (далее – [17]);
- сведения из интернет-сайта <https://ra-mandarin.com/> (далее – [18]);
- сведений из интернет-сервиса «<https://web.archive.org/>» в отношении интернет-сайта «<https://www.marbetdesign.com/>» (далее – [19]);
- акт № М000002616 от 16.12.2015 (далее – [20]);
- ответ честного рекламного агентства «mandarin» на адвокатский запрос № 01/09-2022 (далее – [21]);
- договор № 7 от 12.01.2015 (далее – [22]);
- приложение № 5 от 16.12.2015 к договору [22] (далее – [23]);
- макет к приложению [23] (далее – [24]);
- товарная накладная № 12 от 28.01.2016, счет-фактура № 12 от 28.01.2016 (далее – [25]);
- интернет-ссылка https://web.archive.org/web/20180801004309/http://www.glanzepon.com/ru/extrusion_skirting_boards (далее – [26]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20160708231237/http://kindecor.ru/UserFiles/File/catalog.pdf> (далее – [27]);
- фото экструзивного формующего инструмента для производства изделия «Плинтус В30х50» (далее – [28]);
- контракт № 01/06-13 от 17.06.2013 (далее – [29]);
- паспорт инструмента «П08 30/50» (далее – [30]).

В дополнениях к возражению отмечено следующее:

- каждый внешний вид изделий, известных из источников информации [11], [14], [26], [27], производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по оспариваемому патенту;

- документы [15]-[25], [28]-[30] подтверждают факт введения до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в гражданский оборот изделия «П08 30/50», которое производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по этому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 29.08.2022 (продублирован 01.09.2022), 05.10.2022 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом представлено следующие материалы:

- сведения из интернет-сервисов «<https://web.archive.org/>», «<https://web.archive.ru/>» в отношении размещенных на интернет-сайте «<https://www.de-baget.ru/>» изображений изделия «П 08 30/50» (далее – [31]);

- интернет-ссылка <https://www.prostanki.com/board/item/317221> (далее - [32]).

Также в отзыве указаны следующие источники информации:

- постановления Президиума суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу № СИП-677/2021, от 20.05.2020 по делу № СИП-696/2019, решения Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2021 по делу № СИП-200/2020, от 08.07.2022 по делу № СИП-267/2022 (далее – [33]);

- решения Роспатента от 07.08.2020, 31.12.2019, 15.01.2020, 21.07.2017, 02.08.2010, 05.02.2018 (далее – [34]);

- статья 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (далее – [35]);

- «Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликат», утверждено приказом Роспатента от 24.07.2018 № 127 (далее – [36]);

- «Рекомендации по проверке новизны и оригинальности промышленного образца», приложение к приказу Роспатента от 31.03.2009 № 48 (далее – [37]).

При этом в отзыве и дополнениях к нему отмечено:

- изображения изделия, известного из источников информации [1], [2], [11], не могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду того, что они были зафиксированы (загружены) интернет-сервисом «<https://web.archive.org>» позже указанной даты;

- изображения изделия, известного из видеоролика [14], не могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду того, что с возражением не представлено документального доказательства публикации данного видеоролика именно до указанной даты;

- документы [15]-[25], [28]-[30] содержат в себе выходные данные, которые не корреспондируются и вступают в противоречие между собой, что, в свою очередь, не позволяет установить факт нахождения до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в гражданском обороте изделия «Плентус В30х50»;

- каждый внешний вид изделия, известный из источников информации [1], [2], [11], [14], не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (07.12.2018), 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 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 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 75.1) Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, в частности: 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 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, 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 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.

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

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

В отношении источников информации [1], [2], [11], [14]-[30] необходимо сказать следующее.

Интернет-сервис [«https://web.archive.org/»](https://web.archive.org/) является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

При этом по данным указанного интернет-сервиса изображения изделия, отраженные в источниках информации [1], [2], [19] были архивированы не ранее 31.08.2021, т.е. позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, эти изображения не могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

Аналогичный вывод можно сделать в отношении интернет-ссылки [11], т.к. отраженные в [«https://web-arhive.ru/»](https://web-arhive.ru/) (см. раздел «О сервисе» <https://web-arhive.ru/about>) данные берутся из интернет-сервиса [«https://web.archive.org/»](https://web.archive.org/) (см. раздел «О сервисе» <https://web-arhive.ru/about>) (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

При этом представленный патентообладателем источник информации [31] подтверждает эти выводы.

В отношении интернет-ссылки [26] следует отметить, что отраженные в нем изображения изделия «GPX-5» были зафиксированы интернет-сервисом

«<https://web.archive.org/>» 26.10.2018, т.е. раньше даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Что касается интернет-ссылки [27], то размещенный на ней документ был зафиксирован интернет-сервисом «<https://web.archive.org/>» 08.07.2016, т.е. раньше даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, изображения изделия «GPX-5», отраженные в интернет-ссылке [26], и изображения, известные из интернет-ссылки [27], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

Видеохостинг «<https://www.youtube.com/>» предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его публикации на указанный видеохостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса.

Следовательно, содержащиеся в видеоролике [14] внешний вид изделия может быть включен в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета этого промышленного образца, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

Контракт [29] говорит лишь о намерении ИП Евтушенко И.М. приобрести у ООО «ЕВРОПРОФИЛЬ ПЛЮС» комплект инструмента экструзионного для изготовления плинтуса «П08 30/50», отраженного в паспорте [30].

Однако, с возражением не представлено каких-либо документов, подтверждающих исполнение данного контракта.

Исходя из данных обстоятельств нельзя прийти к выводу о том, что указанный в документах [29], [30] комплект инструмента экструзионного для изготовления плинтуса «П08 30/50» находился в гражданском обороте (был известным в результате его использования) и, следовательно, информация, содержащаяся в этих документах, не может быть использована для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

Фото [28] не содержит каких-либо выходных данных, позволяющих отнести это фото к сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 54, 55 Привил ПО).

Документы [17], [25] говорят о том, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту ИП Евтушенко И.М. продала и произвела передачу ООО «Монарх Бизнес Клуб» и ИП Острощенко Р.А. товара (изделие) «Плинтус потолочный Де-Багет П 08 30/50».

Таким образом, данное изделие находилось в гражданском обороте (было известным в результате его использования) и, следовательно, любое лицо имело принципиальную возможность с ним ознакомиться.

В свою очередь, совокупные сведения, содержащиеся в документах [15], [18], [20]-[23], указывают на то, что внешний вид изделия «Плинтус потолочный Де-Багет П 08 30/50» находит свое отражение в чертеже [16] и макете [24].

Исходя из сказанного можно подытожить, что отраженный в чертеже [16] и макете [24] внешний вид изделия «Плинтус потолочный Де-Багет П 08 30/50» может быть включен в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункт 54, 55 Привил ПО).

Также следует отметить, что при анализе документов [15]-[18], [20]-[25] не было выявлено каких-либо противоречий в выходных данных, которые могли бы привести к выводу об их недостоверности.

В свою очередь, исследование источников информации [14], [16], [24], [26], [27] показало, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является внешний вид изделия, известный из интернет-ссылки [27].

При этом сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известным из интернет-ссылки [27], показал следующее (см. ниже).

промышленный образец
по оспариваемому патенту



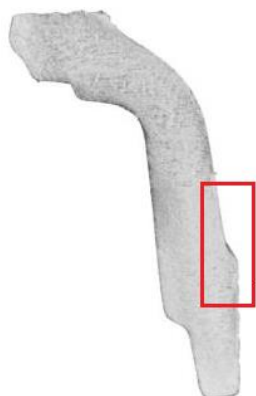
решение внешнего вида изделия,
известного из интернет-ссылки [27]



Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, известного из интернет-ссылки [27], следующими признаками:

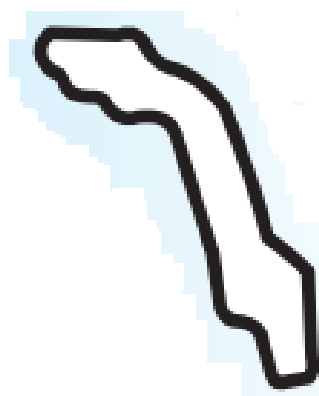
- проработкой тыльной поверхности нижнего сегмента в поперечном сечении (далее – {А});
- проработкой лицевой поверхности среднего сегмента в поперечном сечении в виде прямой линии (далее – {Б}).

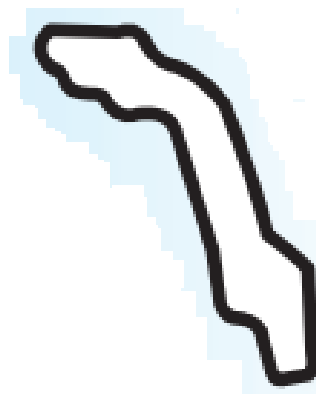
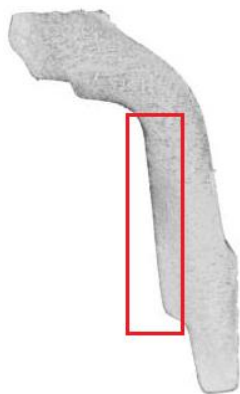
промышленный образец
по оспариваемому патенту



{А}

решение внешнего вида изделия,
известного из интернет-ссылки [27]





{Б}

При этом в отношении отличительных признаков {А}, {Б} необходимо отметить следующее.


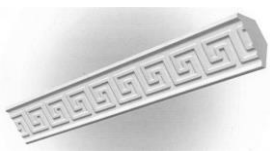




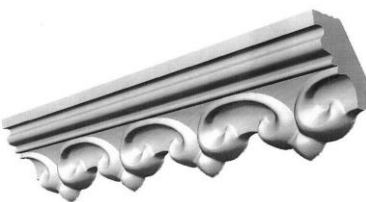



Признак {А} обусловлен исключительно технической функцией изделия, т.к. не виден в процессе обычной эксплуатации плинтуса (скрывает щель между потолком и стеной), а также направлен на увеличение жесткости конструкции изделия за счет изменения геометрических характеристик его поперечного сечения для повышения сопротивления деформированию (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 163).

В свою очередь, признак {Б} можно классифицировать как существенный, т.к. он визуализируется в процессе эксплуатации плинтуса, а также позволяет зрительно отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от внешнего вида изделия, известного из интернет-ссылки [27]. Кроме того, мысленное исключение этого признака из общего композиционного построения промышленного образца по оспариваемому патенту приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

Однако, данный отличительный признак не обусловлен творческим характером особенностей изделия ввиду следующего.

Этот признак, хоть и является зрительно различимым, однако он недостаточно выразителен по отношению к внешнему виду изделия, известного из интернет-ссылки [27], и, следовательно, не индивидуализирует промышленный образец по оспариваемому патенту по сравнению с внешним видом известного изделия.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту не обусловлена творческим характером особенностей изделия, т.к. этот промышленный образец производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит внешний вид изделия, известный из интернет-ссылки [27] (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса, пункт 75.1) Правил ПО).

При этом известные из патентов [4] («»), [5] («»), [6] («»), [7] («»), [8] («»), («»), [9] («»), («»), [10] («»), («»), внешние виды

изделий по существу представляют собой насыщенный разнообразием аналоговый ряд, который демонстрирует, что степень свободы дизайнера при разработке таких изделий как плинтус, в частности пластическая проработка их лицевой части, не подвержена высокой степени ограничения, что, в свою очередь, подтверждает сделанный выше вывод о том, что отличительный признак {Б} не обусловлен творческим характером (см. пункт 75.1) Правил ПО).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [14]-[18], [20]-[26] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов, касающихся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Что касается представленных с возраженем документов [12], [13], то содержащиеся в них сведения о наличии юридических отношений между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, касающихся факта использования промышленного образца по оспариваемому патенту, не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

В отношении указанной в возражении интернет-ссылки [3] следует отметить, что содержащиеся в ней справочные сведения о таких изделиях как плинтус не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

Что касается представленной патентообладателем интернет-ссылки [32], то в ней не содержится каких-либо сведений, касающихся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, эти сведения не оказывают влияния на сделанные выше выводы.

В отношении указанных в отзыве судебных актов [33] и решений Роспатента [34] следует отметить, что содержащиеся в них сведения не относятся к оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, и при этом отраженные в них правовые позиции не вступают в какое-либо противоречие со сделанными выше выводами. Следовательно, содержащаяся в этих документах информация не оказывает влияние на сделанные выше выводы.

Что касается указанного в отзыве Закона [35], то положения данного закона регулируют средства массовой информации и при этом не имеют отношения к оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту. Таким образом, положения данного Закона не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

В отношении указанного в отзыве документа [36] следует отметить, что сделанные выше выводы о патентоспособности промышленного образца по

оспариваемому патенту, не вступают в какие-либо противоречия с методологическими приемами, указанными в данном документе.

Что касается указанного в отзыве документа [37], то отраженные в них нормы и методологические подходы для оценки патентоспособности промышленного образца основаны на нормативно-правовых документах, действующих до вступления в силу настоящих Кодекса и Правил ПО (см. процитированную выше нормативно-правовую базу) и, следовательно, они не могут быть применены для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец № 114783 признать недействительным полностью.