

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 "Мебель М" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.02.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 61881, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 61881 «Тумба мобильная» выдан по заявке № 2005503332/49 с приоритетом от 17.11.2005 на имя ООО "Проммебель" (далее - патентообладатель) с перечнем существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Тумба мобильная, характеризующаяся

- выполнением тумбы в виде прямоугольного параллелепипеда с верхней крышкой, днищем, боковыми и задней стенками;

- наличием выдвижных ящиков во внутренней полости;

- наличием на верхней крышке сиденья;

- наличием колесных опор;

отличающаяся

- выполнением верхней крышки с выступающим криволинейным краем со стороны лицевых панелей ящиков;

- выполнением съемного сиденья, совпадающим по форме с верхней крышкой и закрепленным на верхней крышке с помощью застежки-магнита;
- наличием на выступающем криволинейном крае врезной ручки с декоративной рамкой.



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):

- патент RU 39051, опубликован 20.07.2004 (далее - [1]);
- патент RU 42003, опубликован 16.01.1996 (далее - [2]).

В возражении отмечено:

- внешний вид изделия по оспариваемому патенту сходен до степени смешения с внешним видом изделия, известного из патента [1];

- отличительные признаки внешнего вида изделия по оспариваемому патенту от ближайшего аналога, в качестве которого указано решение внешнего вида изделия по патенту [1], известны из патента [2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 07.05.2019 поступил отзыв на указанное возражение, а также 14.05.2019, 17.05.2019 (продублирован 21.05.2019) поступили дополнения к данному отзыву.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту, не сходен до степени смешения с внешним видом изделия, известного из патента [1] ввиду наличия отличительных признаков, обусловленных творческим характером. При этом такой отличительный признак как выполнение ручки врезной с декоративной рамкой не визуализируются на изображениях изделия, известного из патента [2].

Также с дополнениями представлены следующие источники информации:

- постановление ФАС Московского округа от 02.04.2013 по делу А40-132123/11-19-249 (далее – [3]);

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2016 по делу № Сип-440/2016 (далее – [4]);

- выдержки из нормативной базы, действовавшей на момент подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (далее – [5]);

- постановление ФАС Московского округа от 16.12.2011 по делу А40-33556/11-110-262 (далее – [6]);

- решение Роспатента от 27.02.2017 (далее – [7]);

- постановления от 26.03.2009 № 5/29 пленумов ВС РФ, ВАС РФ п. 24 (далее – [8]).

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

С учетом даты подачи заявки (17.11.2005), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-І (в редакции от 07.02.2003) (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным Минюстом России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона к промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия. 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 19.5.2.(2) Правил ПО проверка существенности признаков, характеризующих промышленный образец и обуславливающих творческий характер особенностей изделия, может включать:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.3.4.2 настоящих Правил;

- выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога (существенных отличительных признаков);

- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца;

- сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

Согласно пункту 19.5.2.(3) Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, и обеспечивающие такое же влияние на особенности решения изделия.

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

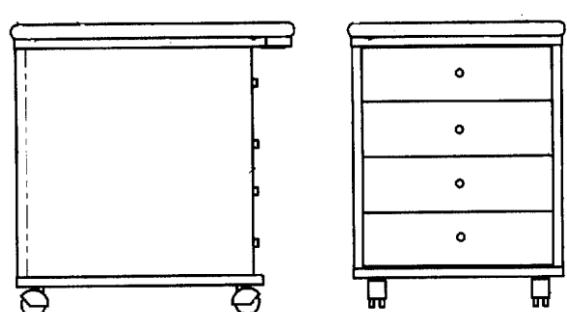
Анализ доводов сторон, касающихся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

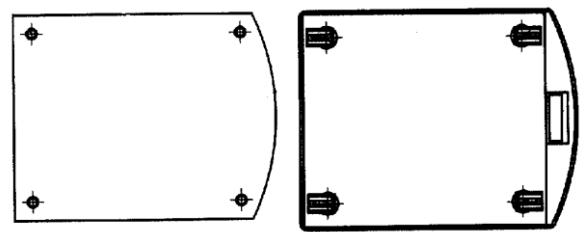
Сравнительный анализ внешнего вида тумбы мобильной по оспариваемому патенту с внешним видом тумбы офисной, известной из патента [1], показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида тумбы,
известной из патента [1] (позиции убраны)





Сравниваемые внешние виды тумб обладают следующими общими признаками, а именно:

- выполнением тумбы в виде прямоугольного параллелепипеда с верхней крышкой, днищем, боковыми и задней стенками;
- наличием выдвижных ящиков во внутренней полости;
- наличием на верхней крышке сиденья;
- наличием колесных опор;
- выполнением верхней крышки с выступающим криволинейным краем со стороны лицевых панелей ящиков;
- выполнением съемного сиденья, совпадающим по форме с верхней крышкой и закрепленным на верхней крышке с помощью застежки-магнита;
- наличием на выступающем криволинейном крае ручки.

При этом внешний вид тумбы мобильной по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида тумбы офисной, известной из патента [1], выполнением ручки врезной с декоративной рамкой (см. ниже).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

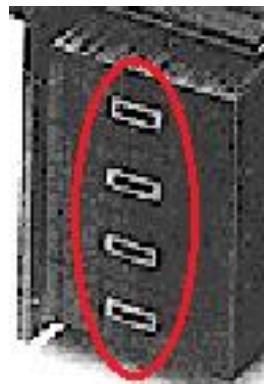
решение внешнего вида тумбы,
известной из патента [1]

(позиция убрана, повернуто, увеличено)



Кроме того, данный отличительный признак позволяет зрительно отличить тумбу мобильную по оспариваемому патенту от тумбы офисной, известной из патента [1].

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что данный отличительный



признак известен из патента [2] (см. изображение, перечень) (« »).

При этом данный признак обеспечивает такое же влияние на особенности внешнего вида тумбы мобильной по оспариваемому патенту (см. пункт 19.5.2.(3) Правил ПО).

Таким образом, из сведений, содержащихся в патентах [1], [2] в совокупности, известны все признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшие отражение на его изображениях и указанные в его перечне (см. пункт 19.5.2.(3) Правил ПО).

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

С учетом сделанного выше вывода анализ доводов сторон, касающихся сходства до степени смешения тумбы по оспариваемому патенту и тумбы, известной из патента [1], не проводился.

В отношении приведенных патентообладателем источников информации [3]-[8] следует отметить, что содержащиеся в них сведения не изменяют сделанные выше выводы.

От патентообладателя 24.05.2019 поступило особое мнение.

В отношении доводов особого мнения, касающихся оценки соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «оригинальности» в части

сходства до степени смешения по отношению к внешнему виду изделия, известного из патента [1], следует отметить, что данный доводы по существу повторяют доводы отзыва и дополнительных материалов к нему и, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

В отношении доводов особого мнения, касающихся отсутствия на заседании коллегии эксперта, принимавшего решение по результатам экспертизы, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии может лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

Следовательно, такое присутствие не является обязательным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец № 61881 признать недействительным полностью.