

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.07.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 95276, поданное ЗАО «Энерпром» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Патент Российской Федерации № 95276 на промышленный образец «Станок для изготовления канатных строп» выдан по заявке №2014503413 с приоритетом от 28.08.2014 Перову Борису Николаевичу, Москва (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«Станок для изготовления канатных строп», характеризующийся:

- наличием следующих конструктивных элементов: двух силовых тисков: верхних и нижних, шкафа управления для электропусковых изделий, редуктора и вертикальной трубной опоры;
- выполнением нижних силовых тисков Т-образной формы;
- расположением нижних силовых тисков на валу редуктора;
- наличием сменного упора на нижних силовых тисках;
- расположением верхних силовых тисков на вертикальной трубной опоре;
- наличием винтового механизма перемещения верхних силовых тисков;
- расположением на верхних и нижних тисках специальных крепежных устройств для замены зажимных губок под канаты разного диаметра;
- наличием переносного пульта управления.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило 05.07.2016 возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Доводы данного возражения сведены к следующему:

- оспариваемый патент №95276 не соответствует условию новизны, поскольку совокупность его существенных признаков была известна задолго до даты приоритета оспариваемого патента из совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изделии («установка ручной заплетки стропов»), опубликованном в 2013 году в каталоге «Оборудование для производства такелажа из стального каната»;

- каталог «Оборудование для производства такелажа из стального каната», изготовленный ООО «Репроцентр А1» по заказу ЗАО «ТД «Энерпром», является общедоступным источником информации. В 2013 году данный проспект был выпущен в количестве 750 экз. и разослан в адреса 650 организаций;

- оспариваемый патент и «установка ручной заплетки стропов» характеризуются одинаковой совокупностью существенных признаков, за счет чего формируют одинаковое зрительное впечатление (конструкции одинаковы по форме, пропорциям, составу и пластической проработке всех элементов, их взаимосвязи и взаиморасположению);

- кроме того, «Станок для изготовления канатных строп» до даты приоритета оспариваемого патента был введен в гражданский оборот самим патентообладателем, что подтверждается Договором поставки, заключенным между ЗАО «ТД Энерпром» и ИП Перовым Б.Н. в 2011 году, а также сведениями из сети Интернет;

- так, 03.05.2010 на сайте [www.metaprom.ru](http://www.metaprom.ru) была размещена информация о станке для заплетки стропов с подробным его описанием и надписью ИП Перов Б.Н. с отсылкой на сайт <http://www.youtube.com> для просмотра работы станка;

- на сайта <http://moscow.mirstroek.ru/company/3500/> размещена фотография и следующий текст «... ИП Перов Б.Н. предприниматель с 1996 года изготавливаю станки для заплетки канатных строп всех типов...;

- 31.12.2009 информация о станке для заплетки канатных строп также была размещена на сайте <http://perov-boris-nikolaev.uaprom.net/>;

- 27.11.2011 сведения о станке для заплетки канатных стропов из стального каната диаметром до 50 мм С3С-50 была размещена на сайте ООО ПО «Сибирская промышленная компания» <http://podnimi.ru/>;

- 23.10.2011 сведения о станке для заплетки канатных строп диаметром до 60 мм была размещена на сайте <http://stropa.rosbizinfo.ru/products/1/html>;

- на фотографиях станков Перова Б.Н. и ООО ПО «Сибирская промышленная компания», размещенных на сайтах в сети Интернет до даты приоритета промышленного образца, присутствуют все существенные признаки «Станка для изготовления канатных строп» по патенту №95276;

- по мнению лица, подавшего возражение, внешний вид трех станков, известных из общедоступных источников информации до даты приоритета оспариваемого патента, производит такое же общее зрительное впечатление, как «Станок для изготовления канатных строп» по патенту №95276 и, следовательно, оспариваемый патент не соответствует условию патеноспособности «оригинальность».

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на промышленный образец №95276 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о патенте №95276;
2. Каталог «Оборудование для производства такелажа из стального каната» 2013г.;
3. Распечатки страниц каталога «Оборудование для производства такелажа из стального каната», 2013г., на которых размещены фотография и описания «Установки заплетки стропов»;

4. Распечатки страниц ГОСТа 25573-82;
5. Копия Договора №д/гп 12 от 15.11.2010, заключенного между ЗАО «ТД «Энерпром» и ООО «Репроцентр А1», на изготовление полиграфической продукции;
6. Копия товарной накладной №832 от 18.04.2013;
7. Копия Акта №832 от 18.04.2013;
8. Перечень организаций и фирм, которым были разосланы каталоги «Оборудование для производства такелажа из стального каната», ЗАО «Энерпром» (издание 2013г.);
9. Копия Договора поставки №-15/Д от 19.08.2011, заключенного между ЗАО «ТД «Энерпром» и ИП Перовом Б.Н.;
10. Копия акта о приемке ТМЦ от 08.12.2011;
11. Паспорт на «Станок для заплетки строп из стального каната диаметром до 50 мм (СЗС-50);
12. Фотография станка ИП Перова Б.Н.;
13. Распечатка из поисковой системы Google сведений с сайта [www.metaprom.ru](http://www.metaprom.ru);
14. Распечатки с сайта «Строительный портал «Мир строек – ru» сведений о ИП Перове Б.Н. и его деятельности;
15. Распечатки с сайта веб-архива сведений, размещенных на сайте <http://perov-boris-nikolaev.uaprom.net/>;
16. Распечатки с сайта веб-архива сведений, размещенных на сайте <http://podnimi.ru/>;
17. Распечатки с сайта веб-архива сведений, размещенных на сайте <http://stropa.rosbizinfo.ru/products/1/html>;
18. Копия Протокола осмотра письменных доказательств информационного ресурса, расположенного на сайтах: <http://web.archive.org/>, <http://moscow.mirstroek.ru/company/3500/>, <http://podnimi.ru/>, <http://perov-boris-nikolaev.uaprom.net/>.

Патентообладатель в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- патентообладатель размещал в сети Интернет сведения о станке только рекламного характера, ограничиваясь предложением станка к продаже, его назначением и техническими возможностями. Совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, патентообладателем не раскрывалась;

- в каталоге ЗАО «ТД «Энерпром» и тексте рекламного объявления ООО ПО «Сибирская промышленная компания», размещенного на сайте <http://podnimi.ru/>, также не раскрыта совокупность существенных признаков. Так, на сайте <http://podnimi.ru/> приводится информация о станке ИП Перова Б.Н., а также сведения о назначении станка, его технические характеристики и принцип работы. Отсутствует реальное изображения станка, а представленный эскиз сообщает о его габаритах. Аналогичная информация содержится в каталоге ЗАО «ТД «Энерпром». Представленные фотографии станка, сделанные с одного ракурса, не дают полного визуального представления о нем.

- патентообладатель отмечает, что «Станок для изготовления канатных строп» (Патент Российской Федерации № 95276) представляет собой модернизированную версию по сравнению со станком, изображенным в каталоге, и существенно отличается от него;

- по мнению патентообладателя, «...размещенные в рекламных объявлениях изображения станка имеют неудовлетворительное качество, не дающее полного, детального представления о его внешнем виде. Изображения существенных признаков не позволяют установить их суть...»;

- по мнению патентообладателя, покупка ЗАО «ТД «Энерпром» у ИП Перова Б.Н. станка «... не является фактом раскрытия существенных признаков станка в общедоступном информационном пространстве...».

На основании изложенного, патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе патент Российской Федерации на промышленный образец №95276.

С отзывом патентообладатель представил следующие материалы:

19. «Сравнительный визуальный анализ фотографий станка для изготовления канатных строп, представленных в заявке на получение патента, и фотографий, размещенных патентообладателем в рекламных объявлениях в сети Интернет»;
20. Каталог «Оборудование для производства такелажа из стального каната» 2010г.;

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.08.2014), по которой был 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).

В соответствии с пунктом 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 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО 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 подпункту (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым каждое любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является: для отечественных печатных изданий - указанная на них дата подписания в печать.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:

(2.1) 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).

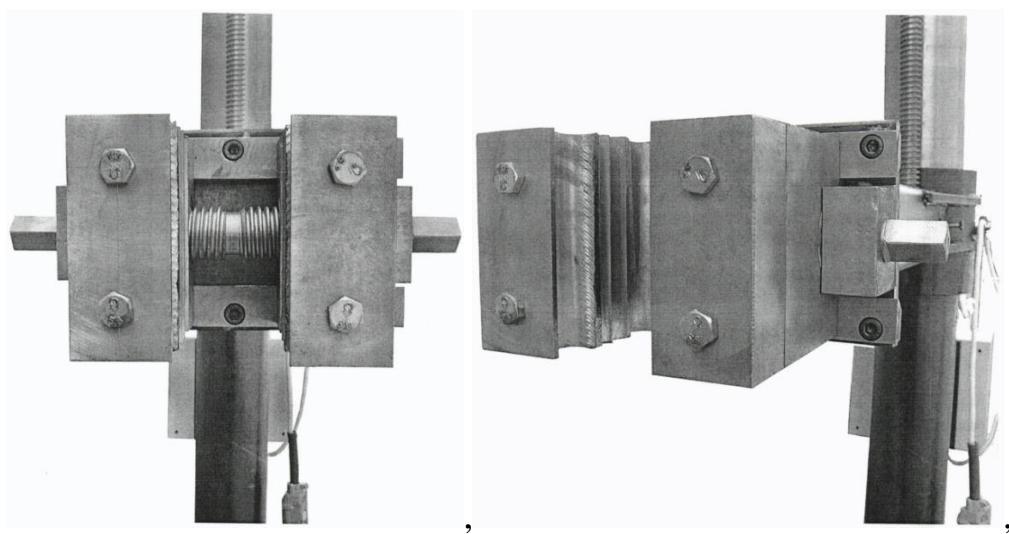
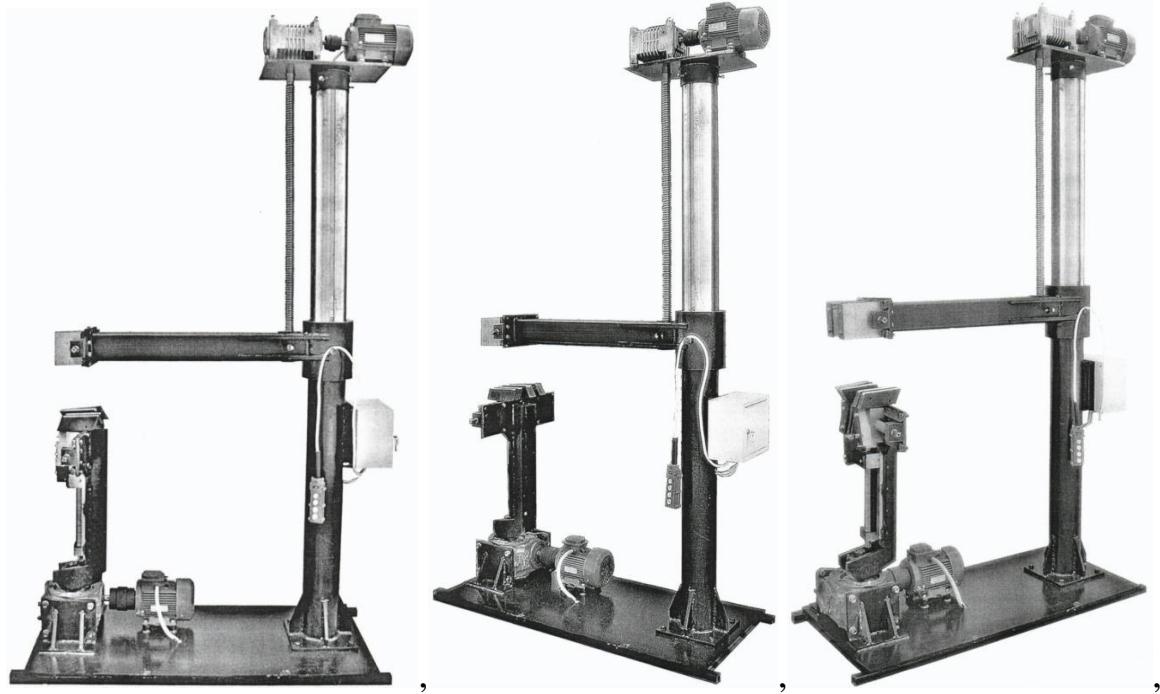
Согласно подпункту 3 пункта 22.5.5 Регламента ПО проверка оригинальности промышленного образца проводится после установления новизны промышленного образца.

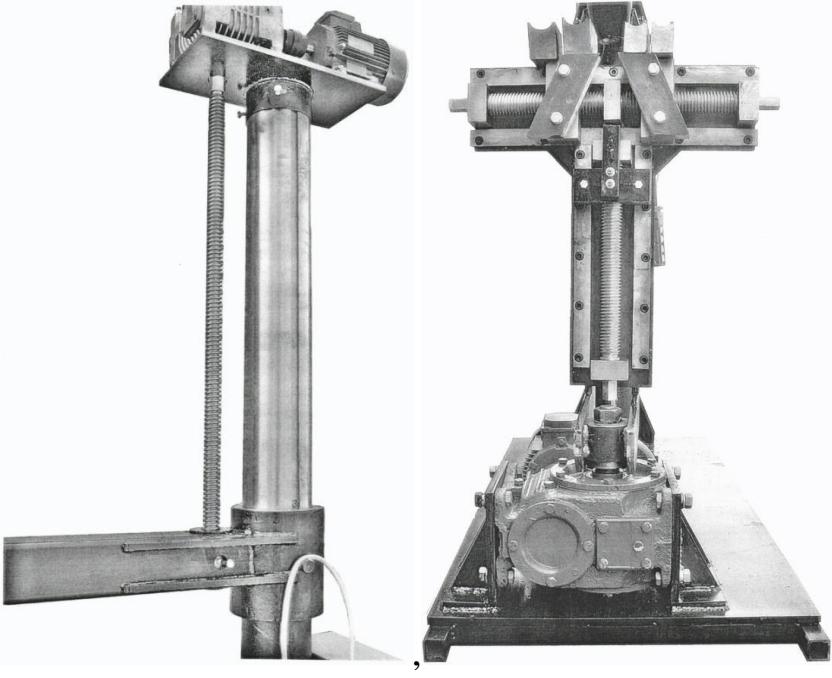
В соответствии с подпунктом 1 пункта 23.3 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, является

документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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





Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога промышленного образца по оспариваемому патенту в возражении указывается художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия, опубликованное в каталоге «Оборудование для производства такелажа из стального каната», 2013г. [2].

Подтверждением того, что данный каталог был изготовлен и распространен лицом, подавшим возражение, были представлены Договор на изготовление полиграфической продукции [5], накладная [6], Акт [7] и Перечень [8].

Анализ материалов [5-8] показал следующее.

В Договоре [5] не указана, какая конкретно полиграфическая продукция (например, журнал, каталог, справочник и т.д.) и под каким названием должна быть изготовлена. Приложение к данному Договору (как того требует пункт 2 Договора [5]) лицом, подавшим возражение, не представлено.

Кроме того, согласно пункту 4 Договора [5] работа по изготовлению печатной продукции начинается после поступления авансового платежа и предоставления

подписанных и утвержденных макетов. Данные материалы также не представлены лицом, подавшим возражение.

В товарной накладной [6] и Акте [7] в графе наименование товара указан каталог «Оборудование для производства такелажа из стального каната», однако материалы возражения не содержат подтверждения, что документы [6, 7] относятся именно к каталогу [2] (отсутствуют макет каталога). В этой связи не представляется возможным соотнести эти материалы с Договором и каталогом [2, 5].

Перечень со списком организаций, в которые были разосланы каталоги «Оборудование для производства такелажа из стального каната» [8], не раскрывает, какие конкретно каталоги, изданные в 2013 году, рассылались. Кроме того, данный перечень является, по своей сути, декларативным документом, который не содержит подтверждения фактической даты получения каталогов организациями.

С учетом изложенного представленные материалы не могут быть привлечены для целей установления соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В качестве обоснования своей позиции ЗАО «Энерпром» были представлены сведения из сети Интернет, а именно: из поисковой системы Google [13], с сайта «Строительный портал «Мир строек – ru» [14], с сайта <http://perov-boris-nikolaev.uaprom.net/> [15], с сайта <http://podnimi.ru/> [16], с сайта <http://stropa.rosbizinfo.ru/products/1/html> [17], а также материалы по введению в гражданский оборот станка для заплетки строп из стального каната СЗС-50 [9-11].

Анализ материалов [9 – 11, 13 – 17] показал следующее.

Договор поставки [9], предметом которого являлась закупка ЗАО «ТД «Энерпром» у ИП Перова Б.Н. трех станков для заплетки строп из стального каната диаметром до 60мм (далее – СЗС -50), не подтвержден фактическим исполнением (нет платежных документов). Акт приемки [10] не подписан сторонами, в паспорте не заполнены: «дата изготовления» и «дата поставки» [11].

Таким образом, материалы [9 - 11] не подтверждают фактическую продажу станков для заплетки строп из стального каната до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Распечатка из поисковой системы Google [13] датирована 06.06.2016 года, т.е. после даты приоритета оспариваемого патента. При этом, несмотря на то, что на сайте содержится информация: «3 мая 2010 работу станка на видео смотри – <http://www.youtube.com/watch?v=EBt2tz6tuDU>», возражение не содержит видео с этого сайта, а также документального подтверждения, что просмотр видео был доступен до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Распечатка с сайта «Строительный портал «Мир строек – ru» [14], на которой содержится изображение станка для заплетки канатных строп, датирована 09.06.2016 (т.е. после даты приоритета оспариваемого патента). В Протоколе осмотра письменных доказательств информационного ресурса [18] в одном случае данная страница представлена без указания даты ее распечатки, в другом случае указана дата 21.06.2016 (распечатка страницы с сайта <http://moscow.mirstroek.ru/company/3500/>). Таким образом, представленный источник не подтверждает, что сведения о станке на указанном сайте были доступны до даты приоритета оспариваемого патента.

Что касается представленных распечаток с сайта веб-архив, то они содержат сведения об изделии до даты приоритета оспариваемого патента. Так, на странице сайта <http://perov-boris-nikolaev.uaprom.net/> [15] 31.12.2009 была размещена информация о ИП Перове Б.Н., его деятельности и изображение станка для заплетки канатных строп; на странице сайта <http://podnimi.ru/> [16] 27.11.2011 – информация о том, что ООО ПО «Сибирская Промышленная Компания» предлагает оборудование собственного изготовления для производства стропов с указанием изображения станка для заплетки стропов, его схема, принцип работы и технические характеристики; на странице сайта <http://stropa.rosbizinfo.ru/products/1/html> [17] 23.10.2011 – информация с фотографией станка для заплетки канатных строп.

Вместе с тем, качество материалов [15, 17] не дает полного представления о внешнем виде изделий и не позволяет судить о наличии у них всех признаков,

характеризующих художественно-конструкторское решение по оспариваемому патенту, на сайте [16] изображение станка исполнено с разрешением, не позволяющем визуализировать детали.

Резюмируя вышеизложенное коллегия не может однозначно установить, что совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида противопоставленных изделий [15, 16, 17].

Таким образом, в возражении не представлено источников информации, которые могли быть приняты к анализу при оценке соответствия промышленного образца по патенту №95276 условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» в рамках требований пунктов 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2016, оставить в силе патент Российской Федерации на промышленный образец №95276.**