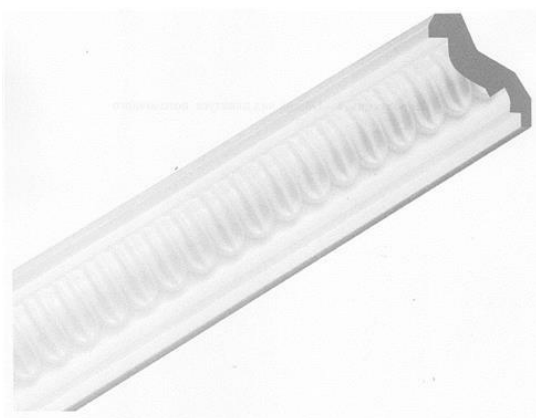


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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», 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 ИП Корикова Ю.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.04.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 68468, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 68468 на промышленный образец «Плинтус потолочный» выдан по заявке № 2007503203/49 с приоритетом от 17.09.2007 на имя ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» (далее - патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Плинтус потолочный,



характеризующийся

- выполнением в виде длинномерной планки с рельефным продольно ориентированным декоративным рисунком на лицевой поверхности;
- размещением рельефного рисунка с наложением на одну из продольных полос;
- образным решением декоративного рельефного рисунка в виде ряда фестонов, символизирующих листья;
- наличием обрамления по обоим продольным краям планки в виде совокупности продольных полос;
- выполнением плинтуса из полимерного материала;

отличающийся

- проработкой фестонов в виде стилизованных удлинённых листьев с округлым концом и выступающей центральной прожилкой;
- пластической проработкой продольной полосы планки с декоративным рисунком: поверхность выполнена S-образной, сопрягающейся с верхней двухступенчатой поверхностью верхнего обрамления и двухступенчатой поверхностью нижнего обрамления.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- протокол осмотра № 54АА3493572 от 08.11.20019 интернет-сайта <https://www.solidgroup.ru/> на дату 19.07.2004 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [1]);
- каталог «Элементы декора» компании «Солид», 2006 г. (далее – [2]);
- каталог «Элементы декора» компании «Солид», 2007 г. (далее – [3]);
- каталог продукции «Декоративные элементы из полиуретана» эксклюзивного поставщика фирмы «artflex», 2004 г. (далее – [4]);

- интернет-ссылки <http://lepninavsem.ru/karnizy-potolochnye/karnizi-perfect/aa017-karniz-perfect-perfekt>, <https://sdvk-oboiv.ru/lepnina/Perfekt/81897/>, <https://deart.msk.ru/aa017-karniz-potolochnyy-perfect>, <https://storearts.ru/catalog/arkhitekturnyy-dekor/karnizy/karniz-potolochnyy-s-risunkom-aa017f/>, <https://magazin-lepnina.ru/product/aa017-karniz-s-ornamentom-iz-poliuretana-perfect/>, <https://lepidekor.ru/magazin/product/aa017f>, <https://voslepnina.ru/lepnina/potolochnyiy-plintus-iz-poliuretana/potolochnyie-plintusa-s-ornamentom/1610-potolochnyj-plintus-s-ornamentom-gibkij-aa017f.html>, <https://www.keram-market.ru/soputstvuyuschie-tovary/dlya-oboiev/lepnina/karnizy/perfect/aa017>, <https://lepnina-sale.ru/karniz-s-risunkom-aa017-perfect> (далее – [5]);

- договор от 11.11.2005 с техническим заданием и приложениями, товарная накладная № 11 от 08.06.2006, акт приемки-сдачи продукции от 08.06.2006, счет № 28 от 27.10.2005, платежные поручения № 731 от 11.11.2005, № 792 от 21.11.2005, № 824 от 28.11.2005, № 351 от 24.03.2006, № 584 от 10.05.2006, № 718 от 31.05.2006, № 732 от 03.06.2006, акт сверки взаимных расчетов от 13.11.2007 (далее – [6]);

- приказ ИП Корикова Ю.Н. (далее – [7]);

- записи с перечнями товаров и чеками о финансовом гашении от 01.07.2006, 03.07.2006, 04.07.2006, 08.07.2006, 09.07.2006, 10.07.2006, 11.07.2006, 12.07.2006, 13.07.2006, 15.07.2006, 29.07.2006 (далее – [8]);

- исковое заявление от 27.08.2017 от ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» к ИП Корикову Ю.Н. и ООО «Эксперт» (далее – [9]).

В возражении отмечено:

- внешнему виду изделия, известному из интернет-ссылки, отраженной в протоколе [1], присуща вся совокупность существенных признаки промышленного образца по оспариваемому патенту;

- внешний вид изделия, известный из интернет-ссылки, отраженной в протоколе [1], является сходным до степени смешения с промышленным образцом по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, реализовывались изделия с артикулом П551, внешнему виду которой присуща вся совокупность

существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, а также внешний вид которой является сходным до степени смешения с этим промышленным образцом.

Для усиления данной позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы [6] – [8].

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 03.06.2020 поступили оригиналы материалов [1]-[4].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 19.06.2020 (продублирован 22.06.2020) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- внешний вид изделия, отраженный в протоколе [1], не обладает всей совокупностью существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, а также не является сходным до степени смешения с этим промышленным образцом;

- изображения изделия, отраженного в протоколе [2], выполнены низким качеством, что, в свою очередь, не позволяет провести сравнительный анализ с промышленным образцом по оспариваемому патенту на предмет его несоответствия условию патентоспособности «новизна»;

- материалы [6]-[8] не подтверждают факта реализации изделия с артикулом П551 и, таким образом, содержащаяся в этих материалах информация не может быть включена в состав сведений, порочащих патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (17.09.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на

промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4813 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными промышленными образцами решения, в частности, обусловленные исключительно технической функцией изделия.

Согласно пункту 19.5.1.(1) Правил ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно пункту 19.5.2.(1) Правил ПО промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер 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 существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер особенностей изделия, в частности, если:

- хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или

- такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.

Согласно пункту 19.5.2.(4) Правил ПО не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, воплощенный, в частности, в изделии, имеющей особенности, которые не позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения). При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Согласно пункту 21.3.(1) Правил 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 пункту 21.3.(2) 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 Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов возражения, касающихся несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

В отношении изображений изделия, отраженных в протоколе [1], необходимо отметить следующее.

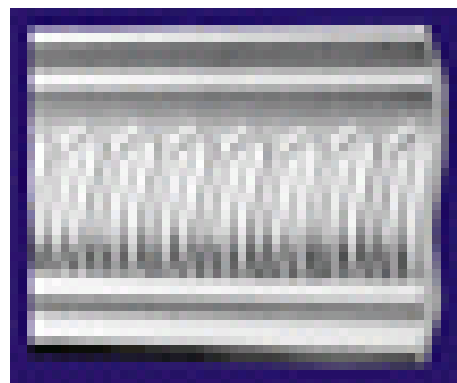
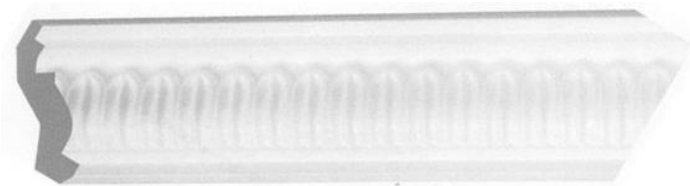
Интернет-сервис «<http://web.archive.org/>» содержит сведения лишь о том, что на 19.07.2004 на сайте <http://www.solidgroup.ru> был размещен HTML-файл для URL-адреса (<http://www.solidgroup.ru/price.php?gtype=12&mtype=3>), при этом данных о загрузке на эту дату внешних файлов (изображений) «<http://web.archive.org/>» не содержит. В свою очередь, согласно данным из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» изображения внешнего вида изделия, указанного в возражении, были загружены начиная с 23.10.2004, т.е. раньше даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

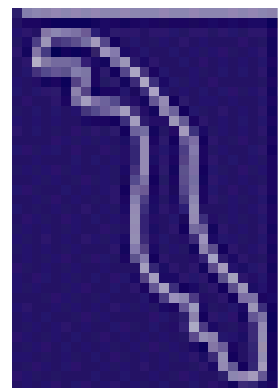
Таким образом, изображения изделия, отраженные в протоколе [1], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, при оценке патентоспособности этого промышленного образца (см. пункты 21.3.(1) и 21.3.(2) Правил ПО).

При этом сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с изображениями изделия, отраженного в протоколе [1], показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту
(повернуто)

изображения изделия, отраженного
в протоколе [2]



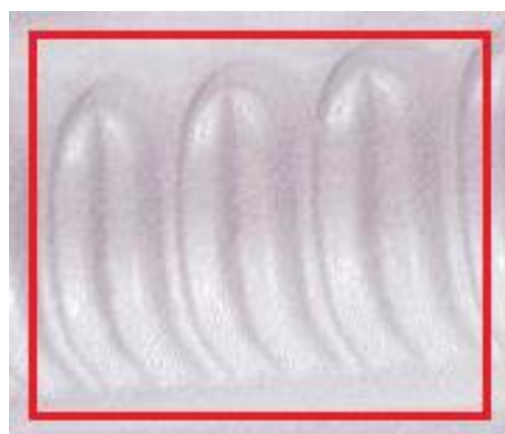
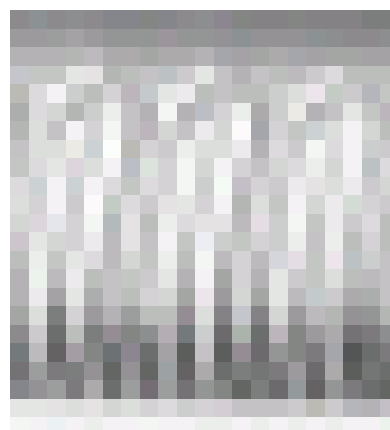


Внешний вид изделия по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, отраженного в протоколе [1], следующими признаками:

- выполнением плинтуса из полимерного материала (далее – признак {А});
- проработкой фестонов в виде стилизованных удлиненных листьев с округлым концом и выступающей центральной прожилкой (далее – признак {Б}).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту
(повернуто, вырезано, увеличено)

изображения изделия, отраженного
в протоколе [1]



{Б}

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

Признак {А} по существу только конкретизирует вид материала (полимер), из которого изготовлен плинтус по оспариваемому патенту.

В свою очередь, следует отметить, что одним из часто используемых материалов при изготовлении плинтусов является именно полимер (см., например, например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт». 2000. стр. 842). При этом эргономические показатели полимерных изделий в строительстве обусловлены исключительно физико-химическими свойствами этого материала (см., например, «Энциклопедия полимеров», том 2, издательство «Советская энциклопедия», 1974, стр. 958-965).

Также необходимо обратить внимание, что на изображениях изделия по оспариваемому патенту признак {А} не идентифицируется.

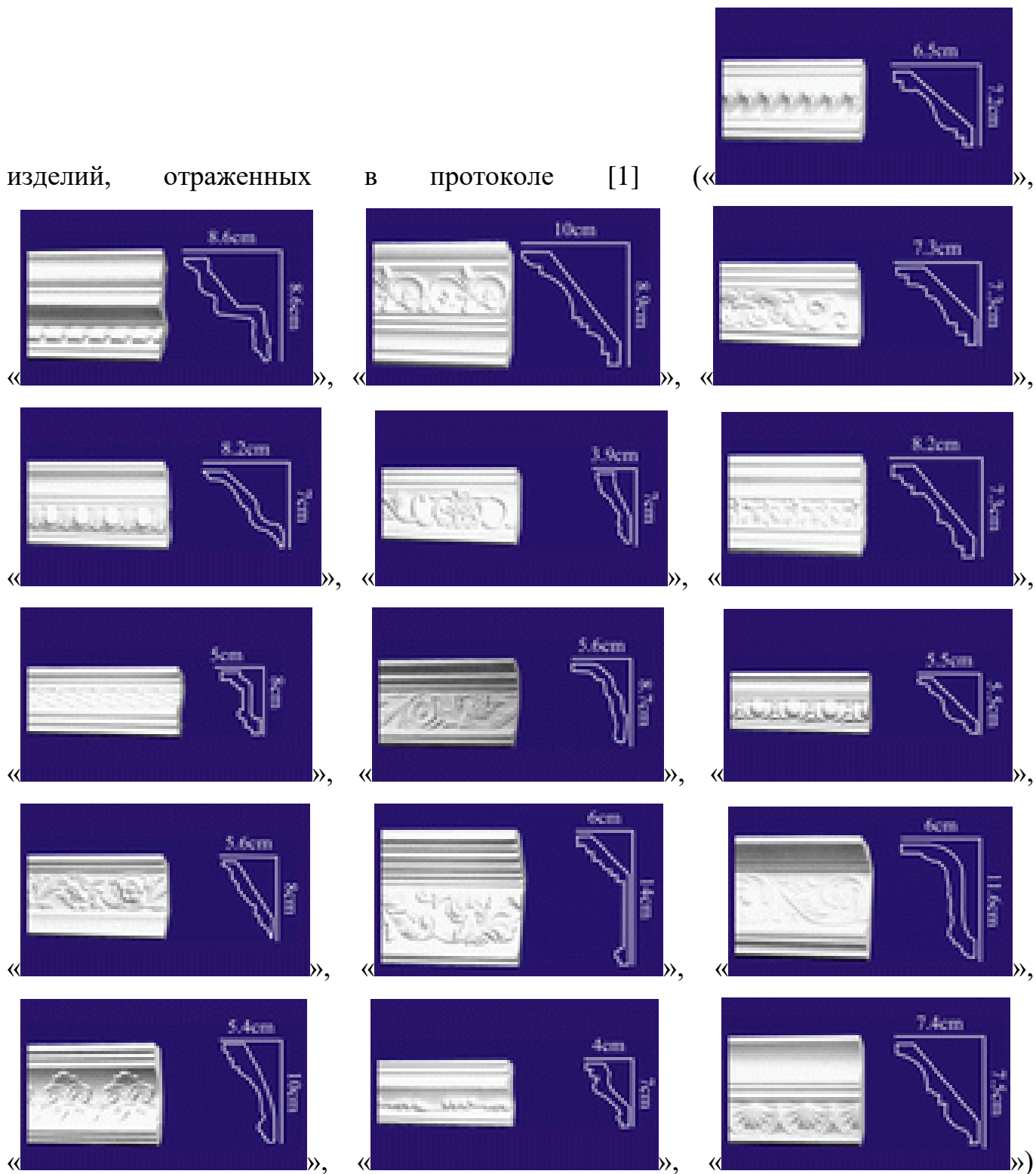
С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что признак {А} обусловлен исключительно технической функцией изделия, не идентифицируется на изображениях промышленного образца по оспариваемому патенту и, таким образом, не является существенным (см. пункт 2 статьи 6 Закона, пункт 19.5.2.(1) Правил ПО).

Что касается признака {Б}, то данный отличительный признак показывает четкую проработку фестоны, заключающуюся в прорисовке симметричного листка с закругленным концом, тогда как на изображениях изделия, известного из протокола [1], листок не является симметричным по причине того, что сформирован одной выпуклой крючкообразной частью и параллельной ей выпуклой прямой частью, при этом верхняя часть выпуклой прямой часть не соединена с крючкообразной частью, а покрыта крючком (см. сравнение выше).

При этом данный отличительный признак занимает доминирующее положение в общем композиционном построении внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, является зрительно активным, т.е. определяет эстетические особенности этого изделия, а также индивидуализирует это изделие и,

следовательно, позволяет зрительно отличить изделие по этому патенту от изделия, отраженного в протоколе [1].

При этом необходимо обратить внимание, что на внешних видах иных



также не прослеживается отличительный признак {Б} (см. пункт 19.5.2.(2) Правил ПО).

В свою очередь, следует отметить, что указанные выше внешние виды изделий по существу представляют собой аналоговый ряд и показывают низкую степень свободы дизайнера, обусловленную размещением в них декоративных рисунков, расположенных между продольными полосами, и ограниченными размерами таких изделий.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что отличительный признак {Б} является существенным и обусловлен творческим характером (см. пункты 19.5.2.(1), 19.5.2.(2) Правил ПО).

Таким образом, можно констатировать, что в протоколе [1] не представлено внешнего вида изделия, которому были бы присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 1 статьи 6 Закона), а также, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту не является сходным до степени смешения с внешним видом изделия, отраженного в протоколе [1] (см. пункт 19.5.2.(4) Правил ПО).

В отношении материалов [2]-[8] необходимо отметить следующее.

Документы [6] подтверждают факт того, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, сделало заказ компании ООО «Технополис» на изготовление изделий по определенным эскизам, в частности, изделий «Пресс-форма для плитуса П551». При этом данные документы подтверждают факт того, что компания ООО «Технополис» изготовила и передала лицу, подавшему возражение, упомянутые изделия.

В свою очередь, приказ [7] говорит лишь о том, что эти изделия были переданы на производство в цех.

При этом документы [8] говорят лишь о том, что лицу, подавшему возражение, были перечислены денежные средства за изделия, в числе которых упоминаются изделия с артикулом «П551».

Однако, документы [8] не подтверждают факта передачи изделий с артикулом «П551» лицом, подавшим возражение, покупателям, отраженным в этих документах.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что материалы [6]-[8] не подтверждают факта реализации изделий с артикулом «П551» до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении не приведено документального подтверждения общедоступности изображения изделия с артикулом «П551», отраженного в эскизах, содержащихся в документах [6], до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащаяся в этих документах информация не может быть включена в состав сведений, которые могут быть использованы для оценки патентоспособности этого промышленного образца (см. пункты 21.3.(1) и 21.3.(2) Правил ПО).

Кроме того, необходимо обратить внимание, что в возражении не приведено сведений, подтверждающих общедоступность каталогов [2]-[4] и интернет-ссылок [5] как самостоятельных источников информации до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащаяся в них информация не может быть проанализирована на предмет оценки патентоспособности этого промышленного образца (см. пункт 21.3.(1) Правил ПО).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В отношении представленного с возражение искового заявления [9] следует отметить, что в нем не содержится сведений, касающихся оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и, таким образом, данное заявление представлено для сведений.

От лица, подавшего возражение, 29.06.2020 поступило особое мнение, в котором отражены доводы, касающиеся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, приведены определения термина «фистон» из различных словарей, указан сравнительный анализ изделий с идентичным артикулом «АА017», содержащихся в источниках информации [1]-[5], приведена судебная практика, а именно Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2016 № 300-ЭС16-8228 по делу № СИП-440/2015.

Также в особом мнении подняты вопросы, касающиеся методологических подходов к оценке патентоспособности промышленных образцов со ссылкой на Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам № 141.

При этом в особом мнении отмечено, что одним из членов коллегии на заседании, состоявшемся 22.06.2020, было озвучено согласие с идентичностью одного из признаков промышленного образца по оспариваемому патенту с признаком внешнего вида изделия, известного из протокола [1].

В отношении приведенного в особом мнении сравнительного анализа изделий с совпадающим артикулом «АА017», содержащихся в источниках информации [1]-[5], необходимо отметить следующее.

В общедоступной до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту интернет-ссылке [1] (см. заключение выше) не содержится прямого указания на то, что она включает в себя информацию, содержащуюся в не являющихся общедоступными до даты приоритета указанного промышленного образца источниках информации [2]-[5] (см. заключение выше) как по отдельности, так и в совокупности.

Таким образом, содержащихся в интернет-ссылке [1] сведений только об изделии с артикулом «АА017» недостаточно для того, чтобы можно было использовать информацию, содержащуюся в источниках информации [2]-[5], для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

В отношении поднятых в особом мнении вопросов, касающихся методологических подходов к оценке патентоспособности промышленных образцов со ссылкой на Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам № 141 от 19.08.1999, необходимо отметить следующее.

Данный приказ относится к Рекомендациям по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков.

При этом в цитируемом в особом мнении лицом, подавшим возражение, пункте 4.3.2.1 упомянутых Рекомендаций речь идет только о прослеживании некоторой аналогии по условиям предоставления охраны для промышленных образцов и товарных знаков (см. последний абзац).

Однако, необходимо обратить внимание, что оценка патентоспособности промышленных образца, в частности, по оспариваемому патенту проводится исключительно с применением норм, установленных вышеуказанной правовой базой.

В отношении отраженного в особом мнении факта, что одним из членов коллегии на заседании, состоявшемся 22.06.2020, было озвучено согласие об идентичности одного из признаков промышленного образца по оспариваемому патенту с признаком внешнего вида изделия, известного из протокола [1], необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.06.2020, одним из членов коллегии было озвучено мнение лишь о том, что на изображениях изделия, известного из протокола [1], визуализируется признак, характеризующий листок, а не его выполнение как оно отражено в промышленном образце по оспариваемому патенту, о чем, в свою очередь, может свидетельствовать видеозапись этого заседания.

Что касается приведенных в особом мнении определений термина «фистон» из различных словарей, то в отношении них следует отметить, что эти определения лишь разъясняют значение данного термина и, в свою очередь, приведены для сведения и при этом не меняют сделанные выше выводы.

В отношении отраженного в особом мнении Определения Верховного Суда РФ от 22.07.2016 № 300-ЭС16-8228 по делу № СИП-440/2015 следует отметить, что в этом определении рассматривался вопрос о правомерности принятого Роспатентом решения от 14.07.2015 в отношении патента на промышленный образец RU 58852 (см. стр. 1).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что содержащиеся в данном определении сведения не относятся к оценке патентоспособности оспариваемого патента и, таким образом, не влияют на сделанные выше выводы.

Что касается доводов, отраженных в особом мнении, относящихся к патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, то в

отношении них следует отметить, что они по существу повторяют доводы возражения и, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец № 68468 оставить в силе.