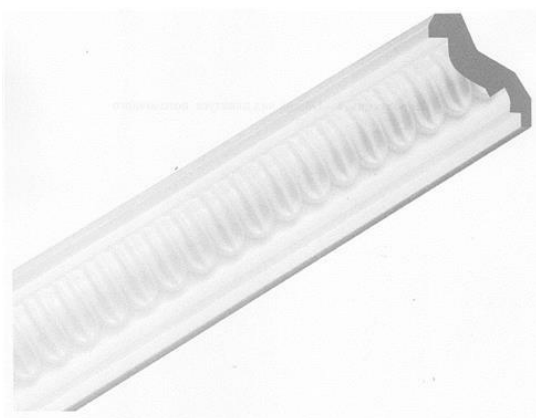


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 13.12.2017, 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 удлиненных 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):

- договор № 80/к-04 от 01.01.2004 (далее – [1]);
- спецификация от 01.01.2004 к договору [1] (далее – [2]);
- дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2005 к договору [1] (далее – [3]);
- каталог продукции «Декоративные элементы из полиуретана artflex», Лаверна эксклюзивный поставщик, 2004 г. (далее – [4]);
- товарная накладная № 12210 от 20.07.2005 (далее – [5]);
- счет-фактура № 104867 от 20.07.2005 (далее – [6]);

- платежные поручения №3 73 от 08.09.2005, № 394 от 09.09.2005, № 412 от 13.09.2005 (далее – [7]).

- 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 – [8]);

- приказ ИП Корикова Ю.Н. (далее – [9]);

- 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 – [10]);

- каталог «Элементы декора» компании «Солид», 2006 г. (далее – [11]);

- исковое заявление от 27.08.2017 от ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» к ИП Корикову Ю.Н. и ООО «Эксперт» (далее – [12]).

В возражении отмечено, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту стала известна до даты его приоритета вследствие открытых продаж изделий с артикулом АА017.

Для усиления данной позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы [1] – [7].

Также в возражении указано, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, реализовывались изделия с артикулом П551, внешнему виду каждого из которых присуща вся совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, а также внешний вид каждого из которых является сходным до степени смешения с этим промышленным образцом.

Для усиления данной позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы [8] - [10].

При этом следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 28.02.2018, представителем лица, подавшего возражение, на обозрение были представлены следующие материалы:

- оригинал каталога [4];

- свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Серия ОК № 17051 от 23.04.2002 (далее – [13]);

- свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Серия ОК № 03346 от 26.02.1996 (далее – [14]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.02.2018 поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- материалы [1]-[10] как по отдельности, так и в совокупности не могут быть отнесены к источникам информации, содержащими сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту;

- каталоги [4] и [11] представляют собой рекламно-информационные материалы и не содержат реквизитов, позволяющих отнести их к печатным изданиям;

- спецификация [2] не упомянута в договоре [1] в качестве документа, который составляется сторонами договора для поставки товаров, а соответственно она не является ни предварительной, ни согласованной заявкой;

- договор [1] и спецификация [2] не являются достоверным доказательством, поскольку, согласно заключению специалиста №1/130и-18 от 13.02.2018 (далее - [15]) подписи сторон, содержащихся в договоре [1] и спецификации [2], выполнены одним лицом – Кориковым Ю.Н.;

- сведения о внешнем виде изделий, упомянутых в товарной накладной [5], из материалов, представленных в возражении, достоверно установить невозможно;

- счет-фактура [6] и платежные поручения [7] также не содержат сведений о внешнем виде каких-либо изделий;

- договор [1], товарная накладная [5] и счет-фактура [6] имеют противоречия, так договор [1] заключен «индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица Кориковым Ю.Н., действующим на основании свидетельства № ОК 03346 от 27.02.1996, а документы [5] и [6] «выданы на имя ЧП Корикова Ю.Н., свидетельство № 17051», что не позволяет их соотнести друг с другом;

- «...с учетом существующей практики и подходов ППС, продажи как таковые не подтверждают факта открытого применения... т.к. лицо, подавшее возражение, не подтвердило факт того, что такие продажи были публичными (открытыми) и сведения о них стали общедоступными...» (см. решение Роспатента от 11.05.2017, касающееся рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель RU 120154);

- материалы [8] - [10] в совокупности не подтверждают факта производства плитусов П551, факта введения их в гражданский оборот, а также не содержат сведений их о внешнем виде;

- на дату подачи заявки на промышленный образец, по которой выдан оспариваемый патент, оценка соответствия условию патентоспособности «оригинальность» проводилась аналогично «изобретательскому уровню» для изобретений;

- «в отношении промышленных образцов новелла «производящих такое же впечатление» введена и вступила в силу с 1 октября 2014 года».

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- интернет-распечатка slovar-vocab.com (далее – [16]);

- ГОСТ 7.60-2003 (далее – [17]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 30.03.2018: удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец № 68468 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2020 по делу № СИП – 316/2018 решение Роспатента от 30.03.2018 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Также следует отметить, что от патентообладателя 26.05.2020 (продублированы 04.06.2020) поступили дополнения к отзыву, содержание которых по существу повторяют доводы отзыва.

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 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.

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.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2020 по делу № СИП – 316/2018 документы [1], [2] признаны недостоверными (см. стр. 12 абзац 1 снизу – стр. 14 абзац 1).

Таким образом, дальнейший анализ доводов сторон, касающихся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту проводился без учета данных документов.

При этом данный анализ показал следующее.

Спецификация [3] и товарная накладная [5] имеют прямую отсылку на договор [1]. Следовательно, доказательная база факта реализации изделий, отраженных в этих документах, основывается на сведениях, содержащихся в договоре [1].

Однако, ввиду того, что договор [1] выпадает из данной доказательной базы, то спецификация [3] и товарная накладная [5] в совокупности не содержат в себе необходимых и достаточных сведений, подтверждающих факт реализации изделия с артикулом АА017.

Что касается документов [6], [7], то в отношении них следует отметить, что они носят лишь финансовую информацию и не доказывают факта реализации изделия с артикулом АА017.

В отношении каталогов [4], [11] следует отметить, что в возражении не приведено сведений, подтверждающих их общедоступность 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).

В свою очередь, в отношении материалов [8] - [10] необходимо отметить следующее.

Документы [8] 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 [9] говорит лишь о том, что эти изделия были переданы на производство в цех.

При этом документы [10] говорят лишь о том, что лицу, подавшему возражение, были перечислены денежные средства за изделия, в числе которых упоминаются изделия с артикулом «П551».

Однако, документы [10] 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 [8]-[10] 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 решения изделия с артикулом «П551», отраженного в эскизах, содержащихся в документах [8], 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).

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

В отношении представленного с возражением искового заявления [12], а также представленных на обозрение документов [13], [14] следует отметить, что в них не содержится сведений, касающихся оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и, таким образом, данные материалы представлены для сведений.

Что касается представленных с отзывом патентообладателя заключения специалиста [15] источников информации [16], [17], то в отношении них следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец № 68468 оставить в силе.