

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.06.2016 возражение против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №75862, поданное ООО «Полистирол», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Патент Российской Федерации №75862 на промышленный образец «Плинтус потолочный» по заявке №2009500963 с приоритетом от 06.04.2009, принадлежащий ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», г. Арамилы (далее – патентообладатель, ООО «ТПГ «Солид»)), выдан со следующим перечнем существенных признаков:

«Плинтус потолочный»,



характеризующийся:

- выполнением в виде длинномерной планки с декоративным рельефным рисунком на лицевой поверхности;
- выполнением рисунка, построенного на метрическом повторе орнаментального мотива, состоящего из стилизованных растительных элементов;

отличающийся:

- проработкой растительных элементов в виде направленных вниз пучков резных листьев с прожилками, при этом дугообразно изогнутых с образованием С-образного элемента и выходящим из него листом;
- проработкой С-образного элемента выпуклым контуром;
- наличием растительного элемента в виде каплеобразного узкого листа, расширяющегося книзу и расположенного между пучками листьев.

Против выдачи данного патента поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту пунктам 2 и 3 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого патента (далее - Кодекс). Доводы данного возражения сводятся к следующему:

- ООО «Полистирол», занимающееся производством и продажей изделий из полистирола, заказало на основе технического задания господина Болдырева Ю.А. от 16.08.2007 (коммерческого директора ООО «Полистирол» немецкой фирме «Thorsten Michel Formen und Maschinenbau» разработку и изготовление оснастки для производства потолочного плинтуса «121/45» (прототип «Плинтус Perfect AC229 с доработкой) в рамках контракта №075/03-05Ekat от 17.04.2005;

- подтверждением изготовления соответствующих форм для потолочных плинтусов служит письмо от фирмы «T. Michel Formenbau GmbH&Co. KG», в котором указано, что фирма производила поставки соответствующего товара для ООО «Полистирол» с 2004 по 2007 года, также приводятся изображения декора и дата его изготовления («Декор №121/45» изготовлен в 2007 году (номер заказа 07.290 от 19.12.2007);

- ООО «Полистирол» начало вводить указанную продукцию в гражданский оборот, по меньшей мере, с мая 2008 года на основании договора №292 от 01.06.2004, заключенного с ООО «Компания Производства и Дистрибуции «Солид» (далее – ООО «КПД «Солид»)), в подтверждение чего представлены товарно-транспортные накладные от мая и августа 2008 года;

- промышленный образец по патенту №75862 не соответствует критерию патентоспособности «новизна», поскольку вся совокупность его существенных признаков была известна задолго до даты приоритета оспариваемого патента из совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изделии потолочного плинтуса «Декор №121/45» фирмы «T. Michel Formenbau GmbH&Co. KG», что подтверждается выводами, изложенными в заключении патентного поверенного РФ №218 Голубевой Л.П., приложенного к возражению;

- кроме того, внешний вид плинтуса с артикулом «AC229», идентичный изображению плинтуса, приведенному в оспариваемом патенте на промышленный образец, был известен с 2003 года, о чем свидетельствует письмо китайской компании «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD» и каталог от 2005 года;

- вывод о несоответствии промышленного образца по патенту №75862 критерию «новизна» позволяет сделать также вывод о его несоответствии критерию «оригинальность», поскольку у промышленного образца по оспариваемому патенту отсутствуют существенные признаки, обуславливающие творческий характер особенностей изделия – потолочного плинтуса.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Полистирол» в качестве юридического лица [1];

- Свидетельство о постановке «Полистирол» на учет в налоговом органе по месту нахождения [2];

- Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Полистирол» [3];

- Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Торгово-промышленная группа «Солид» [4];

- Техническое задание №121/45 от 16.08.2007 г. [5];

- Контракт №075/03-05Ekat от 17.04.2005 г., заключенный между ООО «Полистирол» и фирмой «Thorsten Michel Formen-und-Maschinenbau» [6];

- Договор №292 от 01.06.2004 г., заключенный между ООО «Полистирол» и ООО «КПД «Солид», дополнительное соглашение к договору №292 от 01.03.2005 г. [7];

- Товарные накладные №1711 от 15.05.2008, №1788 от 19.05.2008, №3573 от 18.08.2008, №3639 от 19.08.2008, №3649 от 19.08.2008, №3647 от 20.08.2008, №3715 от 23.08.2008 [8];

- Письмо компании «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD» [9];

- Выдержки из каталога «Architectural Decorative Elements of polyurethane Material» PERFECT от 2005 г. [10];

- Перевод первых двух страниц каталога «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD» 2005 г. [11];

- Письмо компании «T. Michel Formenbau GmbH & Co. KG» [12];

- Заключение патентного поверенного Голубевой Л.П. №12/14 – 216 от 2016 г., к которому приложены, в частности, выдержки из каталога «СОЛИД» 2009 [13];

- Сведения о товарном знаке №281607 [14].

Патентообладатель, в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами поступившего возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные документы, представляющие собой письма фирмы «T. Michel Formenbau GmbH & Co. KG» и компании «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD», не соответствуют критерию достоверности, поскольку представляют собой изложенное в письменной форме мнение составивших их лиц, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к иностранным документам;

- ни один из представленных лицом, подавшим возражение, документов (как отдельно, так и в их совокупности) не может быть отнесен к источникам информации, ставшим общедоступным в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, в связи с чем приведенные в этих документах сведения не могут быть приняты в качестве сведений, порочащих его патентоспособность;

- вместе с тем, между ООО «Полистирол», ООО «ТПГ «Солид» и ООО «КПД «Солид» в период с марта 2004 г. по декабрь 2010 г. в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности от 15 декабря 2005 г. осуществлялось

ведение предпринимательской деятельности, так, разработку дизайн-макетов для изготовления пресс-форм для потолочных плинтусов осуществляло ООО «ТПГ «Солид», изготовление самих пресс-форм по договору заказа осуществляла немецкая компания «T. Michel Formenbau GmbH & Co KG» и передавала их ООО «Полистирол», ООО «Полистирол» на основе полученных пресс-форм производило непосредственное производство потолочных плинтусов, которые в дальнейшем поставлялись ООО «КПД «Солид» для реализации в розничные сети;

- в период действия Договора поставки ООО «Полистирол» и ООО «КПД «Солид» в соответствии с Дополнительным соглашением от 29.08.2007 г. согласовали изменение дизайна части поставляемой продукции, в том числе был изменен дизайн плинтусов со следующими артикулами: «С102/80», «С116/70», «С203/60», в свою очередь потолочный плинтус «С121/45» в новом дизайне стал выпускаться только начиная с 2009 года;

- таким образом, ООО «Полистирол» производило продукцию исключительно по заказу ООО «КПД «Солид» и поставляло ее в адрес ООО «КПД «Солид», при этом необходимо принять во внимание, что патентообладателем были соблюдены требования законодательства, предусматривающего льготный шестимесячный авторский срок для раскрытия сведений о сущности промышленного образца при подачи заявки на выдачу патента на него.

К отзыву приложены следующие документы (копии):

- Утвержденный макет дизайнерских решений от 06.06.2005 [15];
- Объяснения Калабухова С.А. от 30.08.2016 [16];
- Объяснения Рошканяну В.А. от 30.08.2016 [17];
- Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 15.12.2005 [18];
- Объяснения Ходырева П.Е. от 19.08.2016 [19].

Следует также указать, что от лица, подавшего возражение, 30.09.2016 поступили следующие дополнительные материалы (копии):

- Письмо компании «T. Michel Formenbau GmbH & Co. KG» [20];
- Обложка и две страницы из каталога «СОЛИД» 2009 выпуск 3 с изображениями плинтусов потолочных инъекционных 2м и 1,5м [21];

- Объяснения Романова Д.В. от 29.09.2016 [22];
- Объяснения Захарова Д.Г. от 29.09.2016 [23];
- Объяснения Лыскова А.В. от 29.09.2016 [24].

В связи с поступившими дополнительными материалами [21] - [24], касающимися вопроса несоответствия оспариваемого патента №75862 на промышленный образец требованиям законодательства, необходимо указать, что они не соответствуют требованиям пункта 2.5 Правил ППС.

Так, согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против выдачи патента на промышленный образец в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Представленные материалы [22] - [24], а также часть материалов приложения [21] (за исключением обложки и страницы каталога «СОЛИД» 2009 выпуск 3, содержащей изображения и артикулы плинтусов потолочных инъекционных, 2м) не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего возражения. О данном обстоятельстве представителю лица, подавшего возражение, сообщалось в ходе рассмотрения возражения.

Что касается документов [20] и части документов из приложения [21], то они представляют собой копии ранее представленных с возражением документов более высокого качества печати, вследствие чего были приняты коллегией во внимание.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и патентообладателя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.04.2009), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает упомянутый Кодекс и

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.

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 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 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, в частности, является: для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты,

модели, изделия и т.п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение; для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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 творческим 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).

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.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту №75862 предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших

отображение на изображении изделия «  » и включенных в перечень, приведенный выше.

Анализ доводов возражение, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту №75862 критериям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в обоснование своей позиции о несоответствии оспариваемого патента условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» указывает на то, что совокупность существенных признаков выпускаемого им изделия в виде потолочного плинтуса полностью совпадает с совокупностью существенных признаков изображения изделия, приведенного в оспариваемом патенте на промышленный образец. При этом изделие в виде потолочного плинтуса было введено в гражданский оборот ранее даты приоритета оспариваемого промышленного образца, а именно в мае 2008 года. В подтверждение указанного довода представлен комплект документов [5] – [12].

Согласно представленному контракту №075/03-05Ekat от 17.04.2005 г. [6], заключенному между ООО «Полистирол» и фирмой «Thorsten Michel Formen-und-Maschinenbau» (Германия), указанная немецкая компания выступала в качестве продавца оборудования для производства изделий из вспенивающегося полистирола методом формования (формующих вкладышей). Какой-либо спецификации или дизайн-макетов на поставляемые изделия в возражении не содержится, вместе с тем, по утверждению лица, подавшего возражение, поставка соответствующей продукции осуществлялась в соответствии с техническим заданием от 16.08.2007 [5] на разработку и изготовление оснастки для производства потолочного плинтуса с маркировкой «121/45». Вместе с тем указанное техническое задание [5], не содержащее реквизитов как немецкой фирмы «Thorsten Michel Formen-und-Maschinenbau», так и ООО «Полистирол», не представляется возможным соотнести с вышеуказанным контрактом [6]. По сути, оно представляет собой некий текст с изображением дизайна плинтуса и адресовано господином Болдыревым Ю.А. неустановленному физическому лицу.

По мнению лица, подавшего возражение, подтверждением исполнения договорных отношений между ООО «Полистирол» и немецкой фирмой «Thorsten Michel Formen-und-Maschinenbau» является письмо [12] от фирмы «T. Michel

Formenbau GmbH&Co. KG», в котором приводится информация о том, что декор изделия в виде потолочного плинтуса с маркировкой «121/45» был изготовлен для фирмы ООО «Полистирол» в 2007 году (номер заказа 07.290 от 19.12.2007). Однако необходимо отметить, что указанное письмо носит декларативный характер и не подтверждено документально, в частности, грузовыми таможенными декларациями, платежными поручениями. Кроме того, не представляется возможным соотнести это письмо с вышеприведенным контрактом [6], поскольку в них фигурируют компании-изготовители соответствующего декора с разными фирменными наименованиями - фирмы «Thorsten Michel Formen-und-Maschinenbau» и «T. Michel Formenbau GmbH&Co. KG». Сведений о наличии у указанных фирм организационных или хозяйственных связей материалы возражения не содержат.

Что касается непосредственного ввода продукции в гражданский оборот, то, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждением этого является договор №292 от 21.06.2004 [7], заключенный между ООО «Полистирол» и ООО «КПД «Солид», с приложенными к нему дополнительным соглашением от 01.03.2005, а также товарно-транспортные накладные [8]. При этом лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие сам факт реализации потолочных плинтусов, приведенных в представленных товарно-транспортных накладных. Следовательно, не представляется возможным установить дату, с которой сведения об изделии стали общедоступными.

Более того, учитывая то обстоятельство, что ни договор №292 от 21.06.2004 [7] на поставку продукции, ни дополнительное соглашение к нему от 01.03.2005, не содержали изображение поставляемых изделий, не представляется возможным усмотреть, какая совокупность существенных признаков была присуща изделию с маркировкой «121/45», приведенному в этих документах.

Также в качестве источника информации лицом, подавшим возражение, представлены письмо компании «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD», Китай [9], согласно которому указанная компания осуществляла производство потолочных плинтусов с маркировкой «AC229» с 1999 года и реализовывала их российским потребителям с 2002 г., при этом в письме приводится изображение

соответствующего изделия. Помимо указанного письма [9] представлены также выдержки из каталога «Architectural Decorative Elements of polyurethane Material» PERFECT от 2005 [10] с указанием изображения потолочного плинтуса марки «AC229».

Указанное письмо компании «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD», Китай [9] , так же как и вышеприведенное письмо немецкой фирмы «T. Michel Formenbau GmbH&Co. KG» [12] носят декларативный характер, приведенная в нем информация не подтверждена документально. Что касается каталога [10], то в силу отсутствия у него каких-либо выходных данных, не представляется возможным соотнести его с компанией «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD», а также установить дату, когда приведенные в нем сведения могли быть общедоступны для обозрения.

Необходимо отметить, что помимо приведенных выше документов к заключению патентного поверенного Голубевой Л.П. [13] были приобщены, в частности, выдержки из каталога «СОЛИД» 2009 выпуск 3 (обложка и страница с изображениями и артикулами плинтусов потолочных инжекционных, 2м). Материалы указанного каталога лицом, подавшим возражение, в качестве источника информации не исследовались. В заключении [13] указано, что сведения каталога 2009 не приняты во внимание в связи с невозможностью установления конкретной даты его публикации. Таким образом, указанный источник информации на предмет его общедоступности коллегией не исследуется.

В части доводов патентообладателя о том, что ряд представленных лицом, подавшим возражение, документов (письма немецкой фирмы «T. Michel Formenbau GmbH&Co. KG» [12] и китайской компании «PERFECT CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD» [9]) не соответствует критерию достоверности и допустимости и не подлежат оценке, следует указать, что административный характер рассмотрения спора не позволяет оставить данные документы без рассмотрения по существу.

Таким образом, резюмируя вышеуказанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что приложенные к возражению материалы [5] – [12] не представляется возможным отнести к сведениям, ставшим общедоступными в мире

до даты приоритета оспариваемого патента на промышленный образец №75862 в соответствии требованиями, регламентированными положениями подпункта (2) пункта 23.3 Регламента ПО.

В силу того, что представленные сведения из источников [5] – [12] не отвечают критерию общедоступности в смысле пункта 23.3 Регламента ПО, у коллегии отсутствуют сведения об изделии, совокупность существенных признаков которого подлежит сопоставительному анализу с совокупностью существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту №75862 в рамках требований пунктов 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

В этой связи довод возражения о том, что патент №75862 на промышленный образец выдан с нарушением условий патентоспособности «новизна» и «оригинальность», является недоказанным, а, следовательно, возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2016, оставить в силе патент Российской Федерации на промышленный образец №75862.**