

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ПРОК», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.04.2014, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 75390, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 75390 на промышленный образец «Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода» по заявке № 2009500358, поданной 13.02.2009, выдан на имя Глембовского Э.Э. (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода,
характеризующийся:

- наличием корпуса, выполненного в виде полого открытого с двух сторон цилиндра;
- наличием на одном конце корпуса кольцевого обода;
- выполнением обода в виде усеченного конуса с выпуклой боковой поверхностью, переходящей в плоскую поверхность по наружному краю обода;
- наличием на наружной поверхности центральной части корпуса чередующихся рядов кольцевых выступов и углублений;
- наличием на внутренней поверхности центральной части корпуса чередующихся рядов кольцевых углублений и выступов;
- выполнением из стали, покрытой краской».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- копии Технических условий ТУ 4863-001-71759668-2007 [2];
- копии писем к контрагентам [3];
- копия договоров купли-продажи: № 10/23 от 25.10.2007, № 2/23 от 15.07.2007, № 6/23 от 16.05.2008, № 11/23 от 10.11.2008, № 19/23 от 16.06.2008 с приложенными товарными накладными, счетами-фактурами, платежными поручениями [4];
- распечатка оспариваемого патента [5].

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано тем, что все признаки промышленного образца по оспариваемому патенту присущи изделию (фланцу), производимому и поставляемому лицом, подавшим возражение, на территории Южного федерального округа (г. Армавир, г. Абинск, г. Краснодар и т.д.). При этом данная информация была доступна и раскрыта для патентообладателя, учитывая тот факт, что лицо, подавшее возражение, и патентообладатель находятся в одном регионе.

Изложенное, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сведения, содержащиеся в технических условиях, не могут быть приняты во внимание для целей проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, т.к. лицом, подавшим возражение, не было приведено

документального подтверждения, например, общедоступного депонирования данных материалов, либо иного раскрытия содержащихся в них сведений;

- на представленной копии отсутствует информация о регистрации данных технических условий в уполномоченном на это органе (стоит только отметка о согласовании);

- представленные технические условия отличаются от такого же документа с тем же номером, но представленном в рамках ранее рассмотренного возражения, что свидетельствует о фальсификации (далее приведен подробный анализ выявленных шрифтовых отличий);

- на претензию патентообладателя от 29.09.2010 с требованием прекратить незаконное использование его промышленного образца ООО «Прок» ответило, что оно не производит изделие, в котором использован промышленный образец по оспариваемому патенту и готово рассмотреть предложения по производству таких изделий по лицензии;

- в 2013 году было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ООО «Прок» (в отношении руководителя ООО «ПРОК» - Савельева) патента на промышленный образец № 75390, в рамках которого была назначена технико-криминалистическая экспертиза рассматриваемых Технических условий.

Далее в отзыве указано, что на момент его представления технико-криминалистическая экспертиза не была завершена, в связи с чем патентообладателем выражена просьба о переносе заседания коллегии, которая была удовлетворена.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия претензионного письма и ответа на него [6];
- копии страниц Технических условий [7];
- копия Постановления о назначении технико-криминалистической экспертизы [8].

Каких-либо дополнительных доводов или материалов от патентообладателя не поступало.

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

С учетом даты (13.02.2009) подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, 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 подпункту (1) пункта 22.5.4 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.

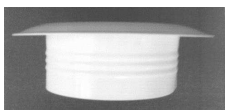
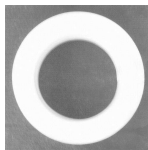
Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- 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 объёме совокупности существенных признаков, нашедших отображение на

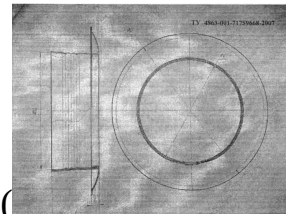
изображениях изделий (, , ) и включенных в перечень, приведенный выше.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя показал следующее.

Предметом договоров купли-продажи [4], заключенных в 2007-2008 г.г. между продавцом (ООО «ПРОК») и покупателями (ООО «Лабиринт-Х», ИП Остроушко Л.В. и т.д.) выступают воздуховоды и фланцы с различными диаметрами. Факт исполнения представленных договоров подтвержден наличием счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и платежными поручениями [4]. Следует указать,

что каждый из договоров [4] сопровождается письмами [3] лица, подавшего возражение, к своим контрагентам (покупателям по договору). При этом, на каждом письме присутствует отметка контрагента о приобретении продукции по договору.

Необходимо отметить, что в письмах [3] приведен чертеж внешнего вида



изделия (фланца) с указанием ТУ 4863-001-71759668-2007 (), и подпись контрагентов на данных письмах подтверждает, что приобретались именно эти изделия.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, представлены документы, свидетельствующие о том, что сведения о воздуховодах и фланцах стали известны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в результате использования указанной продукции.

Коллегия отмечает, что анализ перечня промышленного образца по оспариваемому патенту показывает, что признак «выполнением из стали, покрытой краской» включен патентообладателем в перечень наряду с существенными признаками промышленного образца. Однако, характеристика признака «из стали, покрытой краской» не позволяет идентифицировать его на представленных изображениях внешнего вида рассматриваемого изделия. При этом согласно подпункту 1 пункта 9.10.2 Регламента ПО включение характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия не допускается.

Согласно словарным источникам информации (см., например, Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка, <http://www.efremova.info/>) фланец – это плоская деталь квадратной или круглой формы с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей (*фланцевое соединение*). Воздуховод – это трубопровод для перемещения воздуха под давлением; воздухопровод. Узел прохода – деталь для вывода потока воздуха из

помещения сквозь кровлю или транспортировки воздушных потоков по трубопроводу.

Изображенное в письмах [3] изделие включает корпус, выполненный в виде полого открытого с двух сторон цилиндра с кольцевым ободом на одном конце. При этом обод выполнен в виде усеченного конуса с выпуклой боковой поверхностью, переходящей в плоскую поверхность по наружному краю обода. На наружной и внутренней поверхностях центральной части корпуса имеются чередующиеся ряды кольцевых выступов и углублений.

Коллегия отмечает, что изображения фланцев в письмах [3] совпадают с изображениями фланцев (воздуховодов), приведенными в ТУ4863-001-71759668-2007.

Что касается «фальсификации» представленных Технических условий, необходимо указать, что коллегия исходит из добропорядочности сторон и не оценивает представленные доказательства с точки зрения их достоверности, что относится к компетенции суда. Как было отмечено выше, каких-либо документов по данному вопросу, в том числе мнение суда, патентообладателем не представлено.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия, приведенная в перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом:

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2014, патент Российской Федерации на промышленный образец № 75390 признать недействительным полностью.