

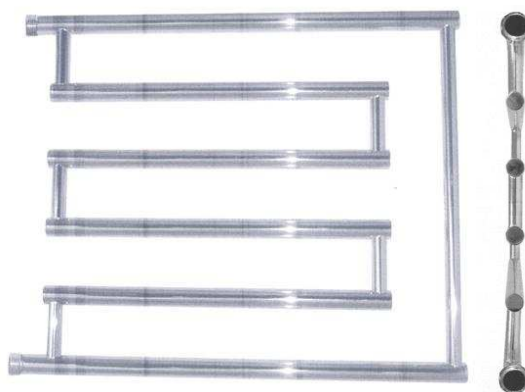
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Двин» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 26.10.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №65740, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №65740 на промышленный образец «Полотенцесушитель (три варианта)» выдан по заявке №2007500420 с приоритетом от 31.01.2007 на имя Галышева Игоря Борисовича. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 08.08.2008 за №РД0039324, исключительное право на указанный промышленный образец передано ООО «СУНЕРЖА» (далее - патентообладатель).

Патент №65740 на промышленный образец действует со следующим перечнем существенных признаков, отображенных на фотографиях:

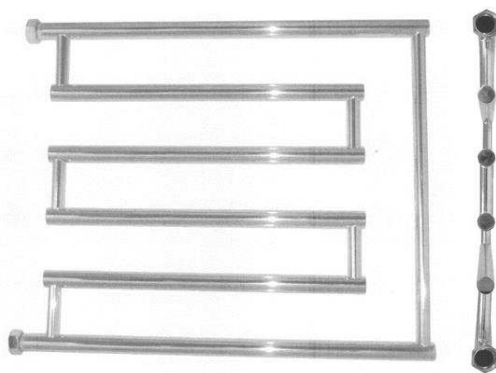
1. Полотенцесушитель (вариант 1),



характеризующийся:

- композиционным составом из несущего и связующего элементов;
- проработкой несущего и связующего элементов соединенными в горизонтально ориентированный замкнутый контур;
- выполнением несущего элемента в виде внешней части контура, а связующего элемента в виде его внутренней части;
- выполнением несущего элемента П-образной формы;
- выполнением связующего элемента М-образной формы;
- выполнением несущего и связующего элементов из последовательно соединенных под прямым углом горизонтальных и вертикальных трубок;
- выполнением вертикальных трубок меньшего диаметра;
- выполнением горизонтальных трубок несущего элемента открытыми с одного конца;
- выполнением горизонтальных трубок связующего элемента с закрытыми концами;
- проработкой угловых соединений в виде выступающих концов горизонтальных трубок.

2. Полотенцесушитель (вариант 2),



характеризующийся:

- композиционным составом из несущего и связующего элементов;
- проработкой несущего и связующего элементов соединенными в горизонтально ориентированный замкнутый контур;

- выполнением несущего элемента в виде внешней части контура, а связующего элемента в виде его внутренней части;
- выполнением несущего элемента П-образной формы;
- выполнением связующего элемента М-образной формы;
- выполнением несущего и связующего элементов из последовательно соединенных под прямым углом горизонтальных и вертикальных трубок;
- выполнением вертикальных трубок меньшего диаметра;
- выполнением горизонтальных трубок несущего элемента открытыми с одного конца;
- выполнением горизонтальных трубок связующего элемента с закрытыми концами;
- проработкой угловых соединений в виде выступающих концов горизонтальных трубок;
- выполнением открытых концов несущего элемента с гайками.

3. Полотенцесушитель (вариант 3),



характеризующийся:

- композиционным составом из несущего и связующего элементов;
- проработкой несущего и связующего элементов соединенными в горизонтально ориентированный замкнутый контур;

- выполнением несущего элемента в виде внешней части контура, а связующего элемента в виде его внутренней части;
- выполнением несущего элемента П-образной формы;
- выполнением связующего элемента М-образной формы;
- выполнением несущего и связующего элементов из последовательно соединенных под прямым углом горизонтальных и вертикальных трубок;
- выполнением вертикальных трубок меньшего диаметра;
- выполнением горизонтальных трубок несущего элемента открытыми с одного конца;
- выполнением горизонтальных трубок связующего элемента с закрытыми концами;
- проработкой угловых соединений в виде выступающих концов горизонтальных трубок;
- выполнением открытых концов несущего элемента с перпендикулярно расположенными опорными деталями в виде коротких трубок.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение указанного довода к возражению приложены следующие материалы:

- чертежи КД.МР.2005: КД.МР.2005-Д.00.СБ Полотенцесушитель, модель «Д» (сборочный чертеж) от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.01 Деталь 1 от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.02 Деталь 2 от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.03 Деталь 3 от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.04 Деталь 4 от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.05 Деталь 5 от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.06 Деталь 6 от 20.04.05; КД.МР.2005-Д.00.СС Спецификация от 20.04.05 [1];
- платежные документы: счет-фактура №5 от 05.12.2005; товарная накладная №5 от 05.12.2005, счет № 5 от 05.12.2005, платежное поручение №165 от 07.12.2005;

платежное поручение №174 от 12.12.2005 [2];

- приказ №01/06/06 от 01.06.2006 об изменении маркировки моделей с заменой кириллических обозначений на латинские (в т.ч. «Д» на «D») [3];

- договор поставки №20 от 01.08.2006 с ООО «ТК «Стройтехника»; товарная накладная №48 от 20.10.2006, платежное поручение №145 от 24.10.2006 [4];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДВИН» [5];

- устав ООО «Двин» от 25.03.2005 [6];

- каталог «Полотенцесушитель ООО «Двин» 2005» [7];

- справки библиотечного фонда [8].

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Двин» (ОГРН 1057746554931) с 2005 года, то есть до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, в соответствии с чертежами [1] осуществляет производство полотенцесушителей с маркировкой «Д», конструкция и внешний вид которых полностью совпадает с промышленным образцом по патенту №65740;

- вариант 1 промышленного образца по оспариваемому патенту отличается от варианта 2 выполнением открытых концов несущего элемента с гайками;

- использование признаков, приведенных в вариантах 1 и 2 промышленного образца по патенту №65740, демонстрируют чертежи [1];

- вариант 1 промышленного образца по патенту №65740 отличается от варианта 3 выполнением открытых концов несущего элемента с перпендикулярно расположенными опорными деталями в виде коротких трубок;

- использование указанного признака показано на фото «Д» в каталоге «Полотенцесушитель» [7], который был выпущен ООО «Двин» в 2005 году в целях продвижения продукции;

- лицо, подавшее возражение - ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785) является аффилированным по отношению к ООО «Двин» (ОГРН 1057746554931) лицом;

- ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785) приступило к серийному выпуску изделия по чертежам [1] 04.12.2007.

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать патент на промышленный образец №65740 недействительным полностью.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в корреспонденции, поступившей 22.01.2016, 25.01.2016 и 26.01.2016, представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено следующее:

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что оно приступило к серийному выпуску изделия по чертежам [1] 04.12.2007, однако согласно новостному пресс-релизу ООО «Двин» от 20 июля 2011 года «Встречайте полотенцесушитель «D grimo» и экземплярам каталогов и буклетов ООО «Двин» за 2012 год, которые были представлены патентообладателем, этот полотенцесушитель был введен в гражданский оборот летом 2011 года;

- кроме того, ни на одной фотографии стендов ООО «Двин» с выставок «MosBuild 2011», «Стройсиб 2008», «Строймаркет 2008», не присутствует изделие, выпускаемое по чертежам [1];

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не предоставило объективных доказательств выпуска изделия по чертежам [1] и каталогу [7] до даты приоритета патента на промышленный образец №65740;

- лицо, подавшее возражение, с 2011 года по август 2015 систематически нарушало исключительное право на промышленный образец по патенту №65740, что было признано нарушением исключительных прав;

- при этом на протяжении всего этого периода лицо, подавшее возражение, не осуществляло никаких действий по заявлению своих прав преждепользования, позволивших избежать административной ответственности;

- поскольку чертежи [1] и приказ [3] являются внутренними документами лица, подавшего возражение, и доказательств их общедоступности не приведено, то такие материалы не могут быть приняты во внимание как источники, из которых следует известность совокупности существенных признаков группы промышленных образцов по патенту №65740;

- указанные в товарных накладных №5 от 05.12.2005 [2] и №48 от 20.10.2006 [4] позиции: «Д 100/40», «Д 80/40», «Д 60/40», «Полотенцесушители D4 50/70 1"»,

«Полотенцесушители D4 50/80 1"», не соотносятся с чертежами [1], на которых изделие имеет размеры 50/50;

- то есть указанные в накладных изделия носят вертикально ориентированный характер и не содержат такой признак оспариваемого промышленного образца как «...горизонтально ориентированный замкнутый контур»;

- изображения внешнего вида полотенцесушителя Д, представленного в каталоге [7], не позволяют идентифицировать признаки - «выполнением горизонтальных трубок несущего элемента открытыми с одного конца» и «выполнением горизонтальных трубок связующего элемента с закрытыми концами», характеризующие полотенцесушитель (по вариантам 1, 2, 3);

- полотенцесушителю «Д», изображенному в каталоге [7], не присущ признак «выполнением открытых концов несущего элемента с гайками», характеризующий решение (вариант 2);

- также полотенцесушителю Д, изображенному в каталоге [7], не присущ признак «выполнением открытых концов несущего элемента с перпендикулярно расположенными опорными деталями в виде коротких трубок», характеризующий решение (вариант 3);

- данные признаки нашли отображение на изображениях изделия (варианты 1, 2 и 3) и включены в перечень существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту №65740;

- следовательно, совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков первого, второго и третьего вариантов группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, неизвестна из каталога [7];

- лицо, подавшее возражение, не предоставило исчерпывающих доказательств общедоступности каталога [7] до даты приоритета промышленного образца по патенту №65740;

- на самом экземпляре каталога [7] отсутствуют отметки о принадлежности экземпляра к библиотечному фонду и учетные отметки (например, инвентарный номер), позволяющее удостовериться, в том, что экземпляр каталога [7]

принадлежал к библиотечному фонду;

- в письме от 11.05.2005 [8] о передаче экземпляров каталога [7] в библиотеку использован бланк ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785), учрежденного 04.12.2007, что подтверждает, что письмо от 11.05.2005 было составлено позже указанной на нем даты;

- в связи с изложенным документы [7], [8] не могут быть приняты во внимание в качестве доказательства без экспертизы на предмет их достоверности и отсутствия фальсификации;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не предоставлено ни одного достоверного источника, раскрывающего совокупность существенных признаков группы промышленных образцов по патенту №65740 из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета оспариваемого промышленного образца.

На основании изложенных в отзыве доводов патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану патента на промышленный образец №65740.

В обоснование своей позиции патентообладателем представлены следующие документы:

- копия патентной информации с сайта ФИПС по патенту на промышленный образец №65740 [9];

- копия протокола осмотра письменных доказательств сайта компании ООО «Двин» от 15.01.2016 [10];

- копия страниц каталога ООО «Двин» 2012 года [11];

- копия буклета ООО «Двин» 2012 года [12];

- копия листовки ООО «Двин» 2012 года [13];

- ответ ООО «Двин» на претензию от 24.10.2011 года [14];

- копия чертежей изделия «D primo» с дополнительной вертикальной трубкой ООО «Двин» от 10.10.2011 года [15];

- копии страниц протокола осмотра письменных доказательств сайта ООО «Двин» от 12 октября 2012 года [16];

- копия предписания УФАС по Московской области по делу №05-15/25-13 [17];
- копия товарной накладной ООО «Двин» №12 от 07.07.2011 года [18];
- копия первой страницы выписки ЕГРЮЛ ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785) [19];
- копия протокола осмотра письменных доказательств интернет архива (web.archive.org) за период существования сайта dveen.ru от 23.01.2016 [20];
- копия каталога ООО «Двин» 2009 года [21];
- фотография этикетки изделия Полотенцесушителя «D grimo» в первом варианте конструкции 2011 года (без дополнительной трубки) [22].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (31.01.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия промышленного образца по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ» от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарного-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является

новым и оригинальным.

Промышленный образец признается 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.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.1. 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ПО промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 21.3. 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 подпункту (2) пункта 21.3. Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, 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 известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Согласно доводам возражения ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785), являющееся по утверждению лица, подавшего возражение, аффилированным лицом по отношению к ООО «Двин» (ОГРН 1057746554931), приступило к серийному выпуску изделия по чертежам [1] 04.12.2007, то есть после даты приоритета промышленного образца по патенту №65740. В этой связи документы, относящиеся к производству и продвижению на рынке полотенцесушителей, изготовленных ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785), не могут быть приняты во внимание при установлении соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В материалах возражения содержится каталог [7] «ПЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ООО «Двин» 2005», который в соответствии с приведенным на его последней странице юридическим адресом относится к ООО «Двин» (ОГРН 1075074015785) [5].

Экземпляр указанного каталога с 13.05.2005 размещен в открытом фонде библиотеки, находящейся в ведении общины Тавуш, Тавушской области, Республики Армения, что подтверждено справкой [8], предоставленной руководителем общины - Оганисяном А.В.

Таким образом, сведения, имеющиеся в каталоге [7], стали общедоступны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту с документально подтвержденной даты в результате размещения каталога в библиотеке.

Патентообладатель в своем отзыве ставит под сомнение подлинность представленных к возражению документов [7], [8]. Однако в компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности не входит проверка подлинности представленных участниками спора документов. В этой связи при отсутствии судебного опровержения подлинности документов [7], [8], коллегия не находит основания для исключения данных доказательств из

перечня документов, учитываемых при рассмотрении спора в административном порядке.

В каталоге [7] представлена фотография полотенцесушителя с маркировкой «Д», который включает несущий и связующие элементы, образующие горизонтально ориентированный замкнутый контур. Несущий элемент представляет собой внешнюю часть контура П-образной формы, а связующие элементы являются внутренней частью контура и имеют М-образную форму. Несущие и связующие элементы выполнены последовательным соединением горизонтальных и вертикальных трубок под прямым углом. Вертикальные трубки имеют меньший диаметр. Угловые соединения выполнены с выступающими концами горизонтальных трубок. Открытые концы несущего элемента завершены функциональными гайками и снабжены перпендикулярно к нему расположенными опорными короткими трубками.

При рассмотрении спора коллегия принимала во внимание, что в перечне существенных признаков промышленного образца по варианту 2 не описана форма гайки (*гайка - деталь различной формы с отверстием, имеющим винтовую резьбу для навинчивания на болт, шпильку и т. п., см. Малый академический словарь, <http://enc-dic.com/academic/Gaka-77260.html>*), а по варианту 3 отсутствует указание формы сечения опорных трубок, размещенных на открытых концах несущего элемента (трубка (уменьшит. к труба) - длинный, пустотелый, обычно круглого сечения предмет. см. Толковый словарь Ушакова, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1059230>). То есть правовая охрана патента на промышленный образец №65740 не распространяется на форму гаек и форму опорных трубок, используемых на открытых концах несущего элемента полотенцесушителя.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту (по трем вариантам), нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков промышленного образца, присуща изделию, сведения о котором стали

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» (пункт 1 статьи 6 Закона и пункт 19.5.1 Правил ПО).

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, по существу повторяют доводы возражения, анализ которых отражен в мотивировочной части настоящего заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2015, патент Российской Федерации на промышленный образец №65740 признать недействительным полностью.