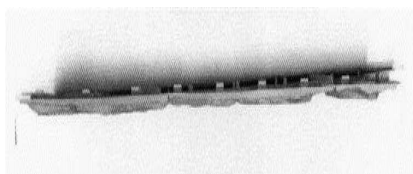
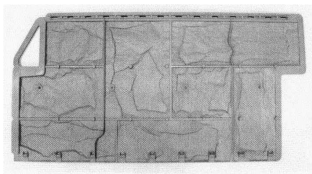
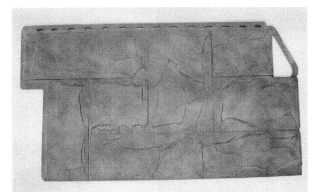
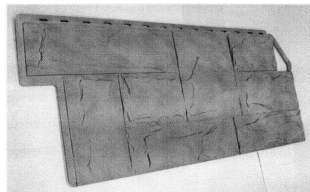


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТЗК ТЕХОСНАСТКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 87711, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 87711 на промышленный образец «Панель облицовочная» выдан по заявке № 2012503945/49 с приоритетом от 14.11.2012 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль» (далее - патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Панель облицовочная,



характеризующаяся:

- выполнением в виде плиты фигурной формы, имеющей лицевую и тыльную поверхности;
- выполнением лицевой поверхности с имитацией кладки из горизонтально и вертикально ориентированных каменных блоков прямоугольной формы различной длины и ширины;
- выполнением поверхности каменных блоков с декоративным рельефным оформлением;

- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы;
- наличием у одной из продольных и одной из боковых сторон кромок, повторяющих рельеф торцевых сторон;
- наличием у другой боковой торцевой стороны кромки, расположенной в верхней части на расстоянии от торцевой стороны;
- наличием на кромке одной из продольных сторон отверстий;
- наличием на тыльной поверхности ребер жесткости, крепежных и монтажных элементов».

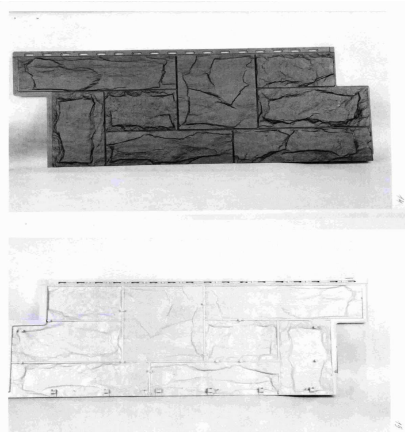
Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило 14.12.2015 возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность». Доводы данного возражения сведены к следующему:

- зарегистрированный промышленный образец по оспариваемому патенту представляет собой облицовочную панель, применяемую при внешней отделке стен зданий;
- до даты приоритета промышленного образца по патенту № 87711 лицо, подавшее возражение, использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от патентообладателя художественно-конструкторское решение, характеризующееся существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца;
- в изделии лица, подавшего возражение, имитируемая поверхность выполнена в виде композиции разновеликих блоков, которые имеют характерное декоративное рельефное оформление поверхности.

К возражению приложены следующие документы (копии):

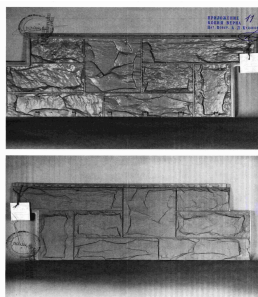
- договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008, приложения к нему, в том числе товарные накладные, платежные поручения, счета (далее – [1]);

- нотариально удостоверенные акты о возврате товара покупателями, в том числе с



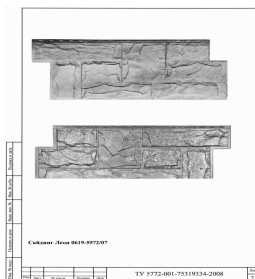
фотографиями изделий, а также товарные накладные, чеки, документы, удостоверяющие личность покупателей, заявления о возврате товара (далее – [2]);

- договор купли-продажи № 11210 от 04.06.2008 (далее – [3]);
- фото опломбированных 16.06.2008 контрольных образцов изделий «Сайдинг Леон»



(далее – [4]);

- технические условия ТУ 5772-001-75319334-2008, в которых представлены



изображения изделия – сайдинга «Леон» (далее – [5]);

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.577.П.003693.03.08 от 13.03.2008 (далее – [6]).

Патентообладатель в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, поступившего 14.12.2015, представил на заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2016, отзыв по мотивам возражения, доводы которого сведены к следующему:

- представленные документы [1-6] являются недостоверными и не содержат описания внешнего вида лицевой поверхности изделия «Сайдинг Леон»;
- подача возражения является попыткой пересмотреть выводы судов в неустановленном действующим законодательством порядке (судебные акты по делам №№ А40-181388/2013, А40-247340/15, А40-238308/15, А40-248597/15);
- лицо, подавшее возражение, не вводило в гражданский оборот изделия «Сайдинг Леон» до даты приоритета;
- лицо, подавшее возражение, и ООО «Уэллбиин88» являются контрагентами по коммерческому договору и находятся в финансовой и материальной зависимости друг от друга;
- достоверно установить тот факт, что указанные в актах [2] покупатели приобрели именно изделия «Сайдинг Леон» на основании представленных накладных не представляется возможным;
- в документах [3] изображения якобы производимых на оборудовании изделий отсутствует, при этом другие источники не позволяют достоверно установить дату изготовления изделий «Сайдинг Леон»;
- в санитарно-эпидемиологическом заключении [6] отсутствует изображение изделий «Сайдинг Леон» и содержится ссылка на ТУ 5772-001-75319334-2008 [5], которые удостоверены заинтересованным лицом (генеральный директор лица, подавшего возражение), в силу чего не может являться достоверным доказательством;
- простое сопоставление текстов ТУ 2008 года и ТУ 2013 года в представленном источнике [5] выявляет противоречия, наиболее очевидные из которых следуют из ссылочных документов.

В подтверждение своих доводов патентообладателем к отзыву приложены следующие источники:

- судебные акты (далее - [7]);
- распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уэллбиин88», база данных «Коммерсантъ.Картотека» (далее - [8]);
- письмо исх. № WJ2015-04-A-001 от 20 апреля 2015 г. (далее - [9]);
- технологическая карта «Сайдинг (панель) Леон» (далее - [10]);

- ТУ 5772-001-75319334-2013 (далее - [11]);
- извлечения из ГОСТ Р 52901 – 2007 (далее - [12]);
- извлечения из ГОСТ Р 53228 - 2008 (далее - [13]).

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2016, представителем лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены выдержки из словарно-справочной литературы, в том числе из электронных словарей, в которых приведены следующие понятия: «облицовка», «сайдинг».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.11.2012), 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если: 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); совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу (см. подпункты 2.1 и 2.3 настоящего пункта).

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 (1) пункта 23.3 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, является: для

сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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 предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображении изделия.

Анализ доводов сторон показал следующее.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения [6], технических условий [5], а также приобретение оборудования термопластавтомат ND-500 в соответствии с договором купли-продажи [3] свидетельствуют о подготовке лицом, подавшим возражение, к производству панелей «Сайдинг Леон».

У лица, подавшего возражение, товар «Сайдинг Леон» приобретался физическими лицами в разный период времени: Тяпкиным Ю.А. – 09.07.2008, Чернышовой Л.Н. – 06.05.2009, Бессудновым И.А. – 09.06.2011 [2]. Часть товара «Сайдинг Леон» была возвращена в 2015 году лицу, подавшему возражение, о чем были составлены акты о возврате товара покупателями: Чернышовой Л.Н. – 01.10.2015, Бессудновым И.А. – 25.08.2015 [2]. Реализация изделий - «Сайдинга Леон» осуществлялась также в соответствии с договором поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 (покупатель – ООО «Уэллбиин 88») [1].

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого патента потребителями покупались изделия «Сайдинг Леон» (например, с 09.07.2008 – даты наиболее ранней покупки этого изделия физическим лицом).

Информация о внешнем виде товара «Сайдинг Леон» содержится в фотографиях [2,4] и в технических условиях [5]. Изделие «Сайдинг Леон»

выпускалось по техническим условиям [5]. На основании этих технических условий [5] и фотографий [2,4] можно судить о внешнем виде производимых изделий.

При сравнении облицовочной панели по оспариваемому патенту и изделий «Сайдинг Леон», представленных на фотографиях [2,4] и в технических условиях [5], можно прийти к выводу, что между ними имеется сходство до степени смешения, обусловленное близким внешним видом сравниваемых изделий (эффект имитации внешнего вида известного изделия). Они характеризуются одинаковым набором доминирующих признаков, формирующих внешний вид изделий: изделия в виде плит фигурной формы, лицевая поверхность выполнена с имитацией кладки из горизонтально и вертикально ориентированных каменных блоков прямоугольной формы различной длины и ширины, поверхность каменных блоков выполнена с декоративным рельефным оформлением, границы боковых торцевых сторон имеют ступенчатую форму.

Решение внешнего вида облицовочной панели, представленной на изображениях изделия по оспариваемому патенту, отличается от известного решения внешнего вида «Сайдинга Леон», сведения о котором стали известны в результате его использования, тем, что часть боковых торцевых сторон, имеющих ступенчатую форму, закруглена границей, которая не играет существенной роли при зрительном восприятии.

Таким образом, можно прийти к выводу, что производимые сравниваемыми решениями общие зрительные впечатления совпадают, поскольку изделия сходны по своим существенным признакам, характеризующим композиционное построение, состав и характер проработки элементов композиции, формирующих их зрительный образ.

Следовательно, доводы, приведенные в возражении, позволяют признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность», по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО.

В отношении отзыва патентообладателя коллегия отмечает следующее.

Исходя из судебных решений [7] (защита исключительных прав патентообладателя) следует, что судами признано использование всех существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту при изготовлении лицом, подавшим возражение, изделия «Сайдинг Леон».

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариваем предоставлением правовой охраны промышленным образцам или с ее прекращением осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражений против выдачи патента на промышленный образец не предусмотрена оценка фальсификации, а также достоверности предоставляемых материалов. По мнению представителя патентообладателя, недостоверность приложенных к материалам возражения ТУ 5772-001-75319334-2008 прямо следует из имеющихся в этих ТУ ссылок на нормативные документы, принятые после даты введения в действие данных ТУ. Представитель лица, подавшего возражение, утверждает, что это опечатки. Коллегия не обладает полномочиями оценить подлинность и достоверность указанных ТУ 5772-001-75319334-2008, а также других источников информации, приведенных в возражении. Коллегия при оценке доказательной базы исходит исключительно из добросовестности сторон, участвующих в рассмотрении дела. Из представленных патентообладателем в отзыве судебных решений о защите исключительных прав не следует, что ТУ 5772-001-75319334-2008 [5], а также остальные источники возражения признаны нелегитимными. В силу чего представленные документы [8-13] не опровергают вышеизложенные доводы коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2015, и признать патент на промышленный образец № 87711 недействительным полностью.