

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» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 76157, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 76157 на промышленный образец «Угловой элемент» выдан по заявке № 2009502251/49 с приоритетом от 24.08.2009 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль» (далее - патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:



«Угловой элемент»,

характеризующийся:

- удлиненной формой с угловым профилем, имеющим наружную и внутреннюю поверхности;
- выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины;
- выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности;
- выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек относительно друг друга;

- выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом;
- наличием на ступенчатом выступе отверстий;
- наличием на боковых сторонах крепежных элементов;
- наличием на внутренней поверхности крепежных и монтажных элементов».

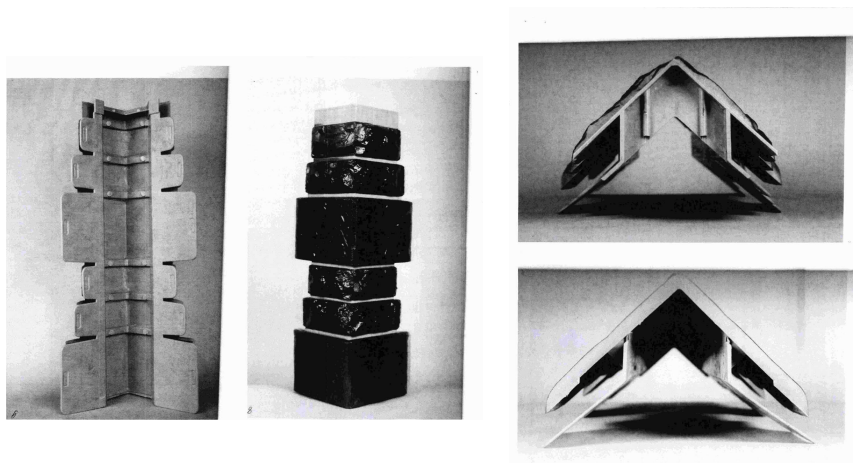
Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило 14.12.2015 возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность». Доводы данного возражения сведены к следующему:

- зарегистрированный промышленный образец по оспариваемому патенту представляет собой угловой элемент, который используется для закрытия торцов облицовочных панелей, применяемых при внешней отделке стен зданий;
- до даты приоритета промышленного образца по патенту № 76157 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, угловой профиль выполнен с имитируемой поверхностью в виде композиции из разновеликих прямоугольных блоков, располагаемых по вертикали в виде каменной кладки. При этом блоки выполнены с различной рельефной структурой поверхности имитирующей поверхность обработанного камня.

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]);

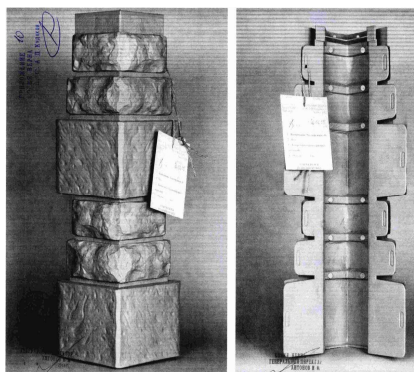
- нотариально удостоверенные акты о возврате товара покупателями, в том числе с



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

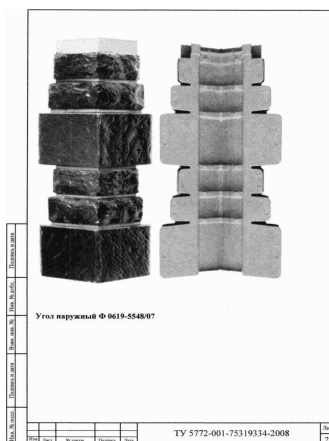
- договор купли-продажи № 11210 от 04.06.2008 и сопроводительная документация к нему (далее – [3]);

- фото опломбированных 16.06.2008 контрольных образцов изделий



«Угол наружный Ф» (далее – [4]);

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



изображения изделия – «Угол наружный Ф»

(далее – [5]);

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

На заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2016, представителем патентообладателя было заявлено ходатайство (с приложением заявлений и определения Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2016) о переносе даты заседания коллегии. Ходатайство мотивировано тем, что в рамках искового заявления о признании права преждепользования и объеме его использования (дело № А40-248597/2015) представителем патентообладателя было подано заявление о фальсификации доказательств, фигурирующих в материалах возражения. Коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства. Выяснение вопроса фальсификации материалов с учетом мнения суда и отложение рассмотрения возражения привело бы к необоснованному затягиванию делопроизводства (возражение против выдачи патента № 76157 подано 14.12.2015). При анализе ходатайства коллегия исходила из того, что в рамках административного порядка рассмотрения возражений против выдачи патентов на промышленные образцы (пункт 2 статьи 1248 Кодекса) не проводится оценка фальсификации материалов возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2016, представителем лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены выдержки из электронных словарей, в которых приведены следующие понятия: «облицовка», «сайдинг».

Заседание коллегии, состоявшееся 11.04.2016, было перенесено на более поздний срок на основании ходатайства представителя патентообладателя с целью подготовки отзыва.

Патентообладатель в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, поступившего 14.12.2015, представил на заседании коллегии, состоявшемся 15.04.2016, отзыв по мотивам возражения, доводы которого сведены к следующему:

- в возражении отсутствует описание признаков, сходных до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца;
- в возражении отсутствует информация, какой именно известный уголок выбран в качестве наиболее близкого аналога решения по патенту № 76157 и не представлены изображения других видов изделия, что не позволяет идентифицировать отдельные признаки уголка лица, подавшего возражение;
- результаты сравнения признаков промышленного образца по патенту № 76157 и изделия «Угол наружный Ф» приведены в таблице;
- представленные документы [1-6] являются недостоверными, не содержат описания внешнего вида изделия – «Угол наружный Ф» и не подтверждают известность сведений об этом изделии в результате использования, так как отсутствует документально подтвержденная дата, приводимая в виде библиографических данных;
- 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;
- патентообладателем даны ссылки на толковые словари русского языка в части значения слова «имитация»;
- учитывая смысловое содержание слова «имитация» - имитацией каменной кладки будут являться полые или монолитные изделия из пластмассы или другого материала, представляющие собой объемные блоки на основе параллелепипеда с шестью гранями и рельефной поверхностью на гранях, и с возможностью размещения этих изделий одно на другом, имитируя каменную кладку;
- оспариваемый патент № 76157 не имитирует объемные каменные блоки, а представляет собой самостоятельное художественно-конструкторское решение;
- подача возражения является попыткой пересмотреть выводы судов в неустановленном действующим законодательством порядке (судебные акты по делам №№ А40-181388/2013, А40-248597/15);

- 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 «Угол наружный Ф» 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 «Угол наружный Ф»;
- в санитарно-эпидемиологическом заключении [6] отсутствует изображение изделий «Угол наружный Ф» 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;
- лицо, подавшее возражение, не вводило в гражданский оборот тождественные изделия до даты приоритета оспариваемого патента;
- ТУ 2008 года были оформлены не на указанную в нем дату – 01.01.2008, при этом недостоверность даты прямо следует из ссылок на нормативные документы, принятые после даты введения в действие данных ТУ.

В подтверждение своих доводов патентообладателем к отзыву приложены следующие источники:

- судебные акты, а также дополнения к апелляционной жалобе (далее - [7]);
- распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уэллбиин88», база данных «Коммерсантъ. Картотека» (далее - [8]);
- сведения СПС «Консультант» (далее - [9]);
- словарные статьи (далее - [10]);
- письменные объяснения лица, подавшего возражение (далее - [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (24.08.2009), 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 творческими 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 изделий «Угол наружный Ф».

У лица, подавшего возражение, товар «Угол наружный Ф» приобретался физическими лицами в разный период времени: Тяпкиным Ю.А. – 09.07.2008, Чернышовой Л.Н. – 06.05.2009 [2]. Часть товара «Угол наружный Ф» была возвращена в 2015 году лицу, подавшему возражение, о чем были составлены акты о возврате товара покупателями: например, Чернышовой Л.Н. – 26.11.2015 [2]. Реализация изделий - «Угол наружный Ф» 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 «Угол наружный Ф» (например, с 09.07.2008 – даты наиболее ранней покупки этого изделия физическим лицом).

Информация о внешнем виде товара «Угол наружный Ф» содержится в фотографиях [2,4] и в технических условиях [5]. Изделие «Угол наружный Ф» выпускалось по техническим условиям [5]. На основании этих технических условий [5] и фотографий [2,4] можно судить о внешнем виде производимого изделия.

При сравнении углового элемента по оспариваемому патенту и изделий «Угол наружный Ф», 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: удлиненная форма с угловым профилем, имеющим наружную и внутреннюю поверхности, выполнением наружной поверхности с имитацией кладки из каменных блоков прямоугольной формы разной ширины и длины; выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы с различным смещением ступенек

относительно друг друга; выполнением верхней торцевой стороны со ступенчатым выступом; наличием на боковых сторонах крепежных элементов; выполнением каменных блоков с различной рельефной текстурой поверхности.

Решение внешнего вида углового элемента, представленного на изображениях изделия по оспариваемому патенту, отличается от известного решения внешнего вида изделия «Угол наружный Ф», сведения о котором стали известны в результате его использования, тем, что на ступенчатом выступе верхней торцевой стороны имеются отверстия. Однако, дополнительный признак не является зрительно активным и не способствует формированию иного зрительного образа по сравнению с известным изделием.

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 зрительный образ изделий.

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, а также его обращений от 12.04.2016, 28.04.2016 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 «Угол наружный Ф».

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариваемым 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 данные ТУ 5772-001-75319334-2008, а также остальные источники возражения признаны нелегитимными. В силу чего представленные документы [8-11] 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, признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 76157 недействительным полностью.