

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Перелыгина Николая Петровича (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 24.08.2011, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 66987, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 66987 на промышленный образец «Торшер» выдан по заявке № 2006503620/49 с приоритетом от 13.11.2006 на имя Мурских К.А. и Мурских С.А. (далее - патентообладатель), и действует со следующим перечнем существенных признаков:

"Торшер,
характеризующийся:

- составом компоновочных элементов: основание, оформленная стойка, плафон;

отличающийся:

- выполнением оформленной стойки в виде фигуры обнаженной девушки в полный рост;

- выполнением головы слегка наклоненной к левой руке, обращенной вверх к факелу;

- выполнением рук немного согнутыми в локтях, поднятыми вверх;
- наличием в руках девушки факела в форме небольшого конуса, расширенного кверху, обвитого тканью, касающейся головы и плавно спадающей на спину девушки узкой полосой с прямыми складками, которая со спины спадает на талию, складки плавно переходят, прикрывая частично переднюю поверхность левого бедра, закрывают правую ногу спереди и переходят под коленями правой и левой ног, прикрывая икры и ступни обеих ног, и многочисленными складками распадается, образуя основание-подставку в форме круга;
- наличием на вершине факела плафона чашеобразной формы».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам (далее - ППС) подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

К возражению приложены следующими материалы:

- Свидетельство эксперта Органа по сертификации продукции. Новиковой В.М (далее – [1]);
- Отчет Перельгина Н.П. о проверке производства сертифицируемой продукции от 26.02.2003 (далее – [2]);
- Договор № 00580 от 26.02.2003 между исполнителем - учреждением «Воронежский центр сертификации и мониторинга» и заявителем ИП Перельгиным И.П. (далее – [3]);
- Решение органа сертификации продукции и услуг от 17.03.2004 (далее – [4]);
- Письмо учреждения «Воронежский центр сертификации и мониторинга» исх. № 147 от 15.09.2011 (далее – [5]);

- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ60.В20330 со сроком действия с 24.03.2005 по 23.03.2007 (далее – [6]);

- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ60.В20753 со сроком действия с 30.03.2007 по 29.03.2010 (далее – [7]);

- Свидетельство директора ООО «Производственно-коммерческое предприятие «КАРАТ» с накладными № 7 от 06.03.2003, № 13 от 26.03.2003, № 14 от 30.03.2003, № 22 от 19.09.2003, № 03 от 02.04.2004, № 07 от 03.06.2004, № 09 от 14.07.2004, № 13 от 15.09.2004, № 15 от 04.12.2004, (далее – [8]);

- Свидетельство директора ООО «Группа Компаний «Промресурс»» с накладными № 4 от 04.03.2005, № 12 от 18.05.2005 (далее – [9]);

- Свидетельство ИП Шерстюкова В.А. с накладными № 25 от 30.01.2004, от 21.02.2004, № 196 от 05.07.2004, № 230 от 28.07.2004, № 247 от 10.08.2004, № 259 от 19.08.2004, № 316 от 18.09.2004, № 348 от 14.10.2004 (далее – [10]);

- Свидетельство Токарева А.А. (далее – [11]);

- Решение суда 2-2715/08 от 03.12.2008 (далее – [12]);

- Листы из издания «Все отделочные материалы. Сантехника. Краски. Инструмент», осень зима, Воронеж, «Воронеж Фолиант Модный дом» (далее – [13]);

- Письмо исх. № 21 от 27.01.2011 (далее – [14]);

- Накладная № 48 от 10.11.2004 (далее – [15]).

В возражении отмечено, что изделия (торшеры), имеющие художественно - конструкторское решение, аналогичное решению промышленного образца по оспариваемому патенту, стали известны в результате их использования. Так, данные изделия изготавливались и реализовывались Перелыгиным Н.П. совместно с патентообладателем оспариваемого патента в период с 2001 по 2006 годы, что подтверждается,

по мнению лица, подавшего возражение, приложенными к возражению документами [1] - [12].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку на листе 17 печатного издания [13], вышедшего в свет в 2004 году, содержится изображение торшера, имеющего все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, но в зеркальном отображении.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что хотя дата выхода в свет печатного издания [13] на данном издании не указана, в нем содержится рекламная информация, предлагающая читателям кредиты на жилье, строительство которого должно завершиться в 2005 году, что является косвенным свидетельством выхода в свет данного издания до 2006 года.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, поступившем 05.10.2011, отметил следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что:

- при выдаче сертификатов соответствия не учитывается художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, а учитываются только тип светильника, маркировка, наименования изготовителя, технические характеристики, приведенные в руководстве по эксплуатации и на маркировочном ярлыке светильника, что подтверждают сведения, содержащиеся в письме [5];

- на оборотной стороне свидетельства [1] содержится изображение изделия, однако, изображение изделия (торшера) представлено как таковое (вне какого-либо печатного издания), соответственно данное изображение не является источником информации, и не может свидетельствовать о факте реализации изображенного изделия;

- документы [8] - [10] содержат материалы, подтверждающие факт

реализации светильников «Афина», однако они не содержат материалов, по которым можно судить о художественно-конструкторском решении данных светильников;

- представленные в свидетельствах [8], [9], [10], [11] фотографии не являются фотографиями из какого – либо документа или печатного издания, а представленные как таковые и не подтверждают факт реализации торшеров, имеющих такое же художественно-конструкторское решение изделия как у изделия, представленного на оборотной стороне свидетельств [8] - [11];

- на печатном издании [13] отсутствуют выходные библиографические данные (год, место издания, количество экземпляров, количество страниц);

- не представляется возможным определить, к какому типу печатных изданий относится печатное издание [13];

- печатное издание [13] не является общедоступным источником информации и самостоятельно не может быть включено в уровень техники;

- изделие на фотографии, содержащейся в печатном издании [13], изображено с лицевой стороны (вид спереди), а не со всех сторон, при этом текстовая информация об изделии отсутствует, что не позволяет установить наличие таких признаков, как: выполнение головы слегка наклоненной к левой руке, обращенной вверх к факелу; выполнение рук немного согнутыми в локтях, поднятыми вверх; наличие в руках девушки факела в форме небольшого конуса, расширенного кверху, обвитого тканью, касающейся головы и плавно спадающей на спину девушки узкой полосой с прямыми складками, которая со спины спадает на талию, складки плавно переходят, прикрывая частично переднюю поверхность левого бедра, закрывают правую ногу спереди и переходят под коленями правой и левой ног, прикрывая икры и ступни обеих ног, и многочисленными складками распадается, образуя основание-подставку в форме круга; наличие на вершине факела плафона чашеобразной формы;

- документы [14] и [15] не подтверждают общедоступность печатного издания [13], поскольку копия накладной выдана на издание «Воронеж

Фолиант – Модный дом 2004», а в письме [14] содержатся сведения о том, что в типографии ООО «ОВЕР-ПРИНТ» отпечатан каталог, имеющий другое название – «Фолиант Модный дом Воронеж осень зима».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от патентообладателя поступило дополнение к отзыву и следующие материалы:

- запрос Мурских К.А. и Мурских С.А. в ООО «Рекламно-полиграфическое агентство «Фолиант» от 19.09.2011 (далее – [16]);

- письмо от ООО «Мебель из стекла» исх. 102 от 13.11 2008 с приложением ведомостей по остаткам с 01.08.08 по 12.11.08 и с 01.01.07. по 31.12.07, договора поставки от 17.07.2007, письма исх. 08-52/077 от 06.03.2002, сертификата соответствия [7] (далее – [17]);

- письмо [6];

- письмо от ООО «Группа Компаний Промресурс» от 16.09.2011 (далее – [18]);

- письмо от ООО ПКП «Карат» от 14.09.2011 (далее – [19]);

- письмо директора ООО «РПА-Фолиант» исх. 196 от 19.09.2011 (далее – [20]).

В дополнении к отзыву отмечено, что письма [17], [18] и [19] подтверждают информацию о том, что ООО «Мебель из стекла», ООО «Группа компаний «Промресурс», ООО ПКП «Карат», поставлялись Перелыгиным Н.П. светильники «Афина», однако, в данных письмах указано, что информация о том, что реализуемый ими светильник содержал все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту не может быть подтверждена, поскольку документы содержали только название товара.

Патентообладатель также обращает внимание на то, что им был сделан запрос в фирму ООО «РПА – Фолиант» о предоставлении копии экземпляра журнала «Фолиант Дом Воронеж осень-зима» выпуска 2004

года, на который был получен ответ о том, что запрашиваемая копия не может быть предоставлена, поскольку данный журнал был выпущен ограниченным тиражом и не являлся общедоступным справочником информации о товарах и услугах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.11.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту 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.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-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.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.1. Правил ПО

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. 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 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 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, ставших известными в результате его

использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ПО промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2. Правил ПО не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, воплощенный:

- в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные особенности этого изделия, в ответ на запрос экспертизы, предусмотренный подпунктом (1.1) пункта 19.6. Правил ПО или на уведомление экспертизы, предусмотренное подпунктом 2 пункта 19.8. Правил ПО.

При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в частности, в случае, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения).

При этом при оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях.

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

В возражении отмечено, что до даты приоритета данного промышленного образца совокупность его существенных признаков стала известна в результате введения в хозяйственный оборот Перелыгиным Н.П. совместно с патентообладателем торшеров, содержащих все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту.

Представленные в материалах возражения документы [8] - [10] подтверждают факт реализации ИП Перелыгиным Н.П. за 2003 - 2005 годы различным юридическим лицам светильников «Афина».

Документы [2] - [4] свидетельствуют о том, что производителем ИП Перелыгиным Н.П. проводились действия по получению сертификата соответствия на светильники напольные «Афина». Наличие сертификатов [6] - [7] свидетельствует о возможности легального распространения продукции на территории Российской Федерации. Данные сертификаты [6] - [7] имеют срок действия, начиная с 24.03.2005 и касаются продукции - «светильники напольные НТБ 60 «Афина».

При этом сведения, имеющиеся в письмах из комплектов документов [8] - [11] о том, что светильники «Афина», содержат все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отражают лишь мнение подписавших их лиц, и не подтверждены документально. Кроме того, патентообладателем представлены письма [18] - [19],

подписанные теми же лицами, которые содержат сведения о том, что в настоящее время не представляется возможным однозначно утверждать, что поставленные светильники «Афина» содержали все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, поскольку авторы писем не являются специалистами, способными оценить это обстоятельство.

Кроме того, патентообладателем представлено письмо [17], подписанное Шерстюковым В.А., содержащее сведения о том, что ООО «Мебель из стекла» от ИП Перелыгина Н.П. товара «торшер» не получало.

Таким образом, на основании сведений, содержащихся в письмах [8]-[11] и [17]-[19] не представляется возможным оценить внешний вид поставленных светильников «Афина».

В письме [1] эксперта учреждения «Воронежский центр сертификации и мониторинга» Новиковой В.М. (заверенном печатью данного учреждения), содержится мнение о том, какими признаками характеризуется торшер «Афина», изготавливаемый Перелыгиным Н.П., и проходивший в 2003 году сертификацию в «Воронежском центре стандартизации, метрологии и сертификации». Однако, из данного письма не представляется возможным сделать вывод о том, что «торшер «Афина» и указанные в сертификатах [6] - [7] «светильники напольные НТБ 60 «Афина» - это одно и то же изделие.

При этом целесообразно отметить, что в возражении не представлено документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в письме [1].

При этом, согласно сведений, содержащихся в письме учреждения «Воронежский центр сертификации и мониторинга» [5], при сертификации светильников «Афина» не подвергалось оценке художественное оформление арматуры светильника, в том числе и его существенные признаки.

На оборотной стороне писем [1], [8] - [11] представлено изображение светильника, а в самих письмах сказано, что эти изображения относятся к изделию – «торшер «Афина». Однако, данные сведения не подкреплены документально.

При этом необходимо отметить, что упомянутые изображения не дают полного представления о виде изображенных на них изделий. Изображение

содержит только вид спереди, по которому невозможно установить наличие или отсутствие всех существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту у представленных на изображениях изделиях, а именно, наличие таких признаков, как: обвитого тканью, касающейся головы и плавно спадающей на спину девушки полосой с прямыми складками, которая со спины спадает на талию, складки плавно переходят, прикрывая частично переднюю поверхность левого бедра.

Таким образом, в возражении отсутствуют документы, по которым можно было бы установить внешний вид изделия – «светильник «Афина».

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность" показал следующее.

В возражении указано, что в каталоге [13] содержится изображение торшера, являющегося зеркальным отображением торшера по оспариваемому патенту.

Однако, каталог [13] не может быть включен в уровень техники при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», так как лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату выпуска данного издания в свет, а также факт и дату его распространения, или дату выкладки в библиотеке.

Представленное для доказательства выхода в свет каталога [13] до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту письмо ООО «РПА Фолиант» [14], содержит сведения о том, что каталог

«Фолиант Модный дом Воронеж осень зима» был отпечатан в четвертом квартале 2004 года тиражом 5000 экз. Для подтверждения данного факта к письму [14] приложена накладная [15]. Однако, согласно данной накладной ООО «РПА Фолиант» был передан товар, имеющий другое наименование «Воронеж Фолиант – Модный дом 2004».

Кроме того, письмо от ООО «РПА Фолиант» [20], представленное патентообладателем, содержит сведения о том, что журнал «Фолиант Модный дом Воронеж осень зима» был выпущен ограниченным тиражом и не является общедоступным источником информации.

Таким образом, в возражении отсутствуют документы, по которым можно было бы установить соответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2011, патент РФ на промышленный образец № 66987 оставить в силе.