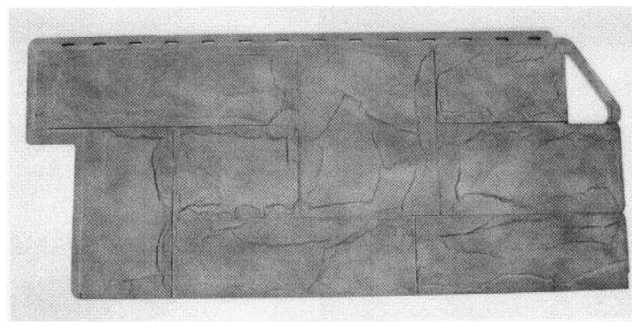
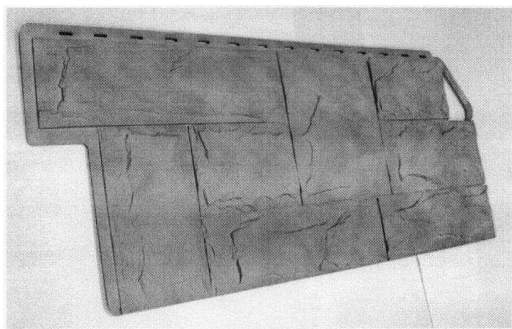


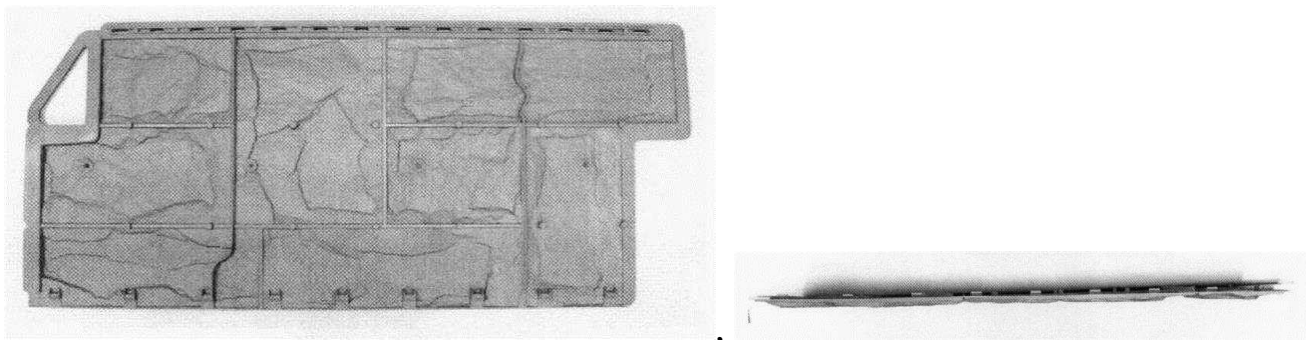
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 28.12.2017, 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). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«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 пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении указано, что из книги А. Грэбуа «Облицовка поверхностей камнем от А до Я. Практическое пособие для архитекторов, дизайнеров и строителей», «Феникс», Ростов-на-Дону 2012 г., подписана в печать 25.03.2012 г., стр. 43-45, 47, 48, 92-94 и две стр. б/н (далее – [1]), известны основные признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, формирующие

зрительный образ изделия. По мнению лица, подавшего возражение, внешний вид блоков Аркиль и искусственного камня Бравур и Средневековая стена, известных из источника информации [1], также как и промышленный образец по спариваемому патенту имитируют внешний вид каменной кладки из природных материалов.

Также в возражении отмечено, что из общедоступных сведений известен внешний вид панели цокольного сайдинга коллекции Гранит (см. Интернет-распечатки с информацией с сайта www.armadapanel.ru по состоянию на 3 сентября 2011 года и 22 марта 2012 года по данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) (далее – [2]), которому присущи практически все признаки перечня промышленного образца по оспариваемому патенту.

Что касается признаков перечня промышленного образца по оспариваемому патенту, которыми он отличается от внешнего вида изделия по Интернет-распечаткам [2], то они, по мнению лица, подавшего возражение, присущи панелям, внешний вид которых представлен на изображениях, содержащихся в Интернет-распечатках с информацией с сайта www.STROYMET-S.RU по состоянию на 19 сентября 2008 года и 22 октября 2012 года по данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) (далее – [3]).

Кроме того, в возражении указано, что изделия, представленные на изображениях, содержащихся в источниках информации [1]-[3], сходны до степени смешения с промышленным образцом по оспариваемому патенту.

Также, в возражении подчеркнуто, что использование электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) допускается судебной практикой, которая признает его допустимым доказательством (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-338/2017 от 18.09.2017 (далее – [4])).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (16.03.2018) от представителя патентообладателя поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в источнике информации [1] отсутствуют изображения, идентичные изображениям промышленного образца по оспариваемому патенту;

- сайт web.archive.org не является официальным сайтом ООО «ПФ «Альта-Профиль» либо его дилеров, данный ресурс не имеет какого-либо официального статуса, его владельцем является резидент США, по этой причине сведения из указанного ресурса не могут выступать в качестве документального подтверждения даты помещения в электронную среду сведений, на которые ссылается лицо, подавшее возражение;

- Интернет-распечатки [2] и [3] не содержат изображений тыльной и боковой поверхностей изделия, схожих с изображениями промышленного образца по оспариваемому патенту, при этом лицевая часть изделий, представленных Интернет-распечатках [2] и [3], также внешне отлична от изображений, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту;

- владелец доменного имени armadapanel.ru ООО «Армада» не подтверждает размещение на сайте изображений, представленных в Интернет-распечатках [2], в означенные лицом, подавшим возражение, даты (см. письмо ООО «Армада» (далее – [5])).

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

С учетом даты подачи заявки (14.11.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), и 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент).

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

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпунктам (2) и (2.1) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности 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, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 Регламента 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 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 сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне.

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

Относительно Интернет-распечаток [2], содержащих изображения, на которых представлен внешний вид цокольного сайдинга:



следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) указанные изображения были общедоступны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Относительно доводов патентообладателя, касающихся того, что сведения, полученные с помощью данного архива, не могут выступать в качестве

документального подтверждения даты помещения в электронную среду изображений, содержащихся в Интернет-распечатке [2], необходимо отметить следующее.

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Относительно довода отзыва о том, что в соответствии с письмом [5] на даты 03.09.2011 и 22.03.2012, владелец доменного имени armadapanel.ru не подтверждает размещение на сайте указанных выше изображений, следует отметить, что подобного рода обстоятельства должны быть обоснованы. Однако, с письмом [5] не представлено каких-либо документов, подтверждающих указанные доводы (например, интернет-распечаток с сайта, расположенного по адресу www.armadapanel.ru с информацией, содержащейся на нем на даты 03.09.2011 и 22.03.2012 и т.д.).

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам при установлении обстоятельств нахождения в сети Интернет тех или иных материалов на более раннюю дату, чем дата осмотра сайта, принимаются данные, размещенные в электронном архиве Wayback Machine (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по делу № СИП-433/2017).

При этом следует подчеркнуть, что на дату проведения коллегии (16.03.2018) информация, содержащаяся в Интернет-распечатках [2] по-прежнему была доступна в электронном архиве Wayback Machine с теми же датами архивирования (03.09.2011 и 22.03.2012).

Как можно установить из Интернет-распечаток [2], цокольный сайдинг «Гранит Саянский», представляет собой облицовочную панель, т.е. изделие того же назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту.

Цокольный сайдинг «Гранит Саянский» и промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуются следующими одинаковыми признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия:

- 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;

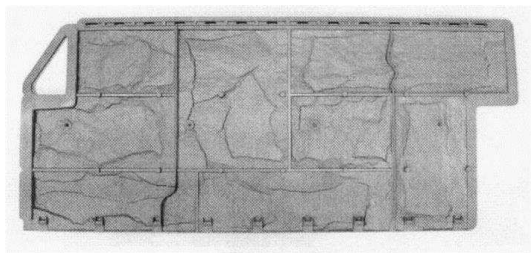


Внешний вид панели по оспариваемому патенту производит то же общее зрительное впечатление, которое производит панель, изображения которой представлены в Интернет-распечатках [2], т.е. панели сходны до степени смешения.

Производимые упомянутыми изделиями общие зрительные впечатления совпадают, поскольку сравниваемые панели сходны по своим существенным признакам, характеризующим формообразование как панели в целом, так и ее основной части, видимой в процессе его эксплуатации – фронтальной поверхности. Приведенные выше существенные признаки внешнего вида изделия характеризуют конструкцию, форму, геометрию, пропорции и состав элементов изделия.

Данные существенные признаки являются зрительно активными, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, являются доминирующими, т.е. индивидуализируют изделие, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида цокольного сайдинга «Гранит Саянский» наличием на тыльной поверхности ребер жесткости, крепежных и монтажных элементов:



, в отношении которых необходимо отметить следующее.

Данные признаки носят технический (функциональный) характер и не будут видимы в процессе, эксплуатации изделия, кроме того они являются незначительными при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия, недостаточно выразительны и не выделяются на общем фоне, а, следовательно, могут быть отнесены к нюансам. Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида изделия Цокольный сайдинг «Гранит Саянский», известного из Интернет-распечаток [2], их наличие или отсутствие не создает иного зрительного впечатления, они не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же назначения, раскрытого в Интернет-распечатках [2].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду сделанного выше вывода анализ сведений, содержащихся в источниках информации [1] и [3] не проводился.

Решение [4] представлено лицом, подавшим возражение, для сведения.

От патентообладателя 20.03.2018 поступило обращение и особое мнение, доводы которых по существу повторяют доводы отзыва, подробно рассмотренные выше.

Относительно доводов обращения и особого мнения касающихся «судебного спора» между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, об использовании лицом, подавшим возражение, промышленного образца по оспариваемому патенту, следует отметить, что споры, связанные с защитой нарушенных интеллектуальных прав рассматриваются и разрешаются судом (см. пункт 1 статьи 1248 указанного выше Гражданского кодекса) и не относятся к компетенции Роспатента.

В отношении довода патентообладателя, касающегося того, что лицом, подавшим возражение, уже подавалось возражение, необходимо отметить, что в течение срока действия патента на промышленный образец он может быть оспорен любым лицом путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти (см. пункт 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса). При этом следует подчеркнуть, что материалы [1]-[3] ранее не представлялись лицом, подавшим возражение, и соответственно не анализировались коллегией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №87711 признать недействительным полностью.