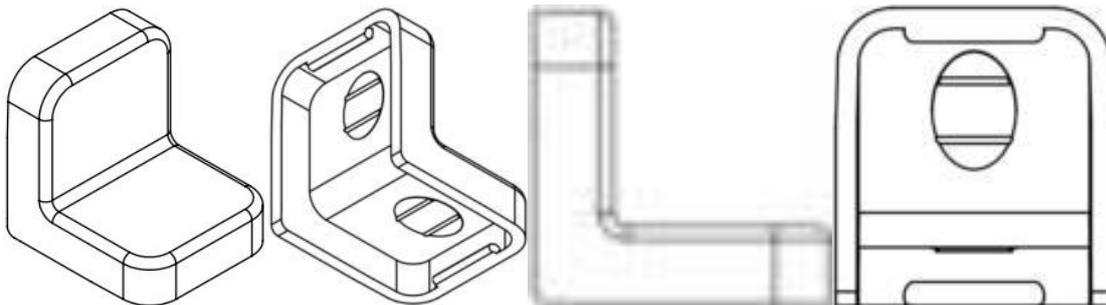


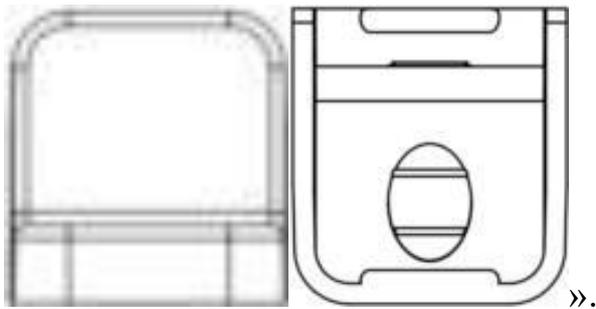
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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. №231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 №1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от Ечмаева В.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.12.2023, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №137006, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №137006 на промышленный образец «Декоративная накладка» выдан по заявке №2022504533/49 с приоритетом от 14.10.2022 на имя ИП Чуфенёва Д.Л. (далее - патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:

«Декоративная накладка»





Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы:

- договор №32 от 05.06.2018 (далее – [1]);
- экспедиторская расписка № НР-0014721 от 13.06.2018 (далее – [2]);
- акт на выдачу груза № ТЛ-061406 от 22.06.2018 (далее – [3]);
- товарная накладная № 210 от 07.06.2018 (далее – [4]);
- товарная накладная № 211 от 07.06.2018 (далее – [5]);
- распечатка из сети Интернет

https://web.archive.org/web/20210802110210/http://dtc-mf.ru/assortiment/ugolok_mebel_nyj_16x20 (далее – [6]);

- фотография коробки (далее – [7]);
- экспертное исследование № 2019-165 от 11.06.2019 (далее – [8]);
- распечатка из сети Интернет <https://web.archive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fdtc-mf.ru%2F&date=20181014> (далее – [9]);

Кроме того, в возражении приведены фото изделий (далее – [10]).

С возражением также представлены:

- копия решения Роспатента по делу № 2022В00225 от 12.05.2022 (далее - [11]);
- копия Решения и Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-461/2022 (далее - [12]);

- копия Решения и Постановления Арбитражного суда №А55-26068/2019 (далее - [12.1]).

В возражении отмечено:

- отраженный на коробке [7] внешний вид изделия, ставшего известного в результате его использования до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и указанный промышленный образец;

- внешний вид изделий, известных из распечаток из сети Интернет [6] и [9], производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что промышленный образец по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 18.03.2024 представил отзыв.

По мнению патентообладателя, в возражении не приведены основания, в связи с которыми оспариваемый патент не соответствует критерию патентоспособности «оригинальность».

Патентообладатель считает, что внешний вид оспариваемого промышленного образца доработан по отношению к прототипу RU 127795, опубл. 11.10.2021 (далее – [13]), в частности, с помощью большего округления углов, изменения крепления и утолщения полок декоративной накладки, выполнением на обоих полках декоративной наклейки узких протяженных выступов со стороны торцевых ребер на задней стороне наклейки, наличием на задней стороне каждой из полок декоративной наклейки округлых элементов с двумя поперечными перемычками.

В отзыве отмечено, что согласно решению и постановлению [12], признак крепления на задней стороне наклейки был признан несущественным только в силу его недостаточной проработанности и визуализации на чертежах.

Для подтверждения своей позиции в отношении существенности признаков:

- проработки задней стороны наклейки, патентообладатель обращает внимание на решение Роспатента по заявке 2012501180 от 14.12.2020 (далее – [14]);

- степени округления углов, патентообладатель обращает внимание на решение Роспатента по заявке 2012500387 от 06.04.2023 (далее – [15]).

При этом, по мнению патентообладателя, при вынесении решения Роспатентом по возражению против выдачи патента [13] было допущено нарушение единообразия практики административных органов в части определения существенности признаков промышленного образца (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 №С01-2195/2021 по делу СИП-762/2021 и решение Суда по интеллектуальным правам СИП-432/2020 от 01.10.2020).

Патентообладатель также указывает на низкую степень свободы дизайнера, представляя аналоговый ряд (далее – [16]).

С учетом представленной информации, по мнению патентообладателя, в общедоступных сведениях отсутствует источник, который бы содержал всю совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия по оспариваемому патенту на промышленный образец. Следовательно, оспариваемый патент на промышленный образец соответствует условию патентоспособности «новизна».

Лицо, подавшее возражение, не соглашается с позицией патентообладателя и дополнительно, в своей корреспонденции от 01.04.2024, отмечает, что изделие, закупленное по материалам [1]-[5] и [7]-[8] отличается лишь

соотношением ширины и высоты, а также иной монохромной окраской всей поверхности.

Патентообладатель 17.05.2024 представляет свою позицию, в которой отмечено, что технические работы по изготовлению новых чертежей продолжались с 12.09.2022 по 13.10.2022. Данный факт, по его мнению, подтверждается перепиской патентообладателя со специалистом Голиковым Константином (далее – [17]).

Дополнительно было представлено постановление об окончании исполнительного производства от 08.04.2024 по нарушению использования патента (далее – [18]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.10.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности по указанному патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение

на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 54 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью электронной среды, если она на них имеется,

либо, если эта дата отсутствует, - дата размещения сведений в электронной среде.

Согласно пункту 71 Правил к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 72 Правил признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 74 Правил при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Если промышленный образец соответствует условию патентоспособности «новизна», проводится проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность». Промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если

его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. Для целей Правил под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

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

До даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту между поставщиком ИП Чуфенёвым Д.Л. (патентообладатель) и покупателем ИП Абалиной А.В. был заключен договор [1] о намерениях поставки товара. При этом согласно документам [2]-[5] указанный товар представлял собой изделия - мебельные уголки 25x25, упакованные в коробку. В свою очередь, документами [2]-[5] подтверждается факт передачи данных изделий патентообладателем покупателю ИП Абалиной А.В.. При этом следует отметить, что самой поздней датой документов [2]-[5] является 22.06.2018.

С учетом данных обстоятельств можно сделать следующие выводы:

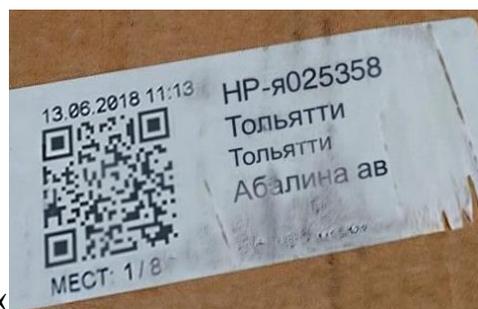
- с вышеуказанным изделием принципиально могло ознакомиться любое лицо и, следовательно, сведения о нем могут быть отнесены к общедоступным до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункты 54, 55 Правил). Данная позиция подтверждена решением и постановлением Суда [12];

- раскрытие информации патентообладателем о данном изделии произошло не позднее 22.06.2018, т.е. по истечении 12-месячного периода, предусмотренного пунктом 4 статьи 1352 Кодекса.

Таким образом, данные сведения об упомянутом изделии могут быть использованы при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что согласно сведениям, содержащимся в экспертном заключении [8] (см. стр. 12, 17), вышеуказанное изделие является сборным, а именно состоит из двух устройств – уголка и крышки на него.

При этом данное обстоятельство подтверждается тем фактом, что на фотографии коробки [7] содержится этикетка

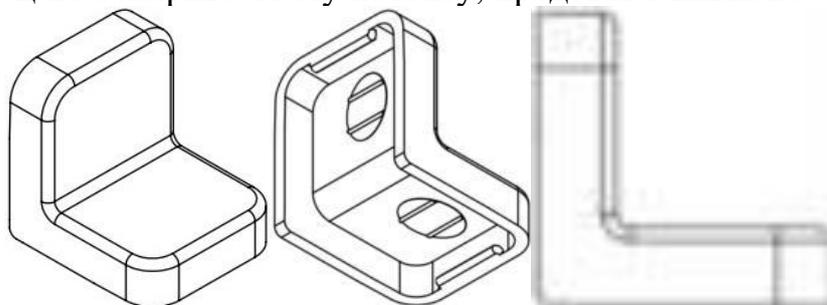


(«») и бирка («»), на которой указан номер экспедиционной расписки [2], имеющий своё отражение в акте [3].

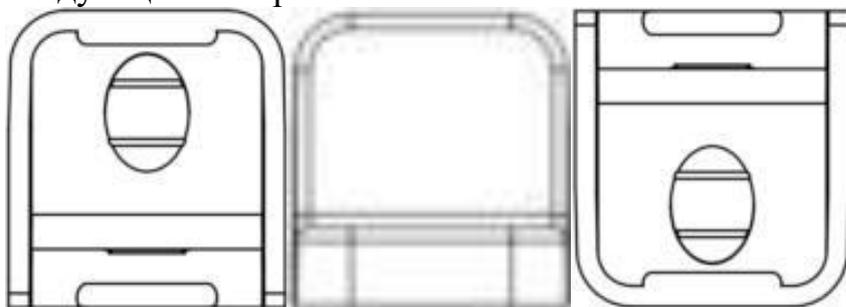
С учетом изложенного данная этикетка по существу отражает внешний вид устройства, входящего в состав вышеупомянутого изделия - мебельный уголок, и которое может быть включено в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. заключение выше).

В свою очередь экспертное заключение содержит фотографии [10] внешнего вида изделия, закупленного согласно представленным документам [1]-[5].

Промышленный образец по оспариваемому патенту, представленный на



следующих изображениях:



характеризуется следующими существенными признаками:

- выполнением в виде пластиковой пустотелой детали, грани которой выполнены закругленными по большому радиусу;
- выполнением полки немного шире ее высоты;

- наличием горизонтального участка, соединенного по радиусу скругления с вертикальным участком;

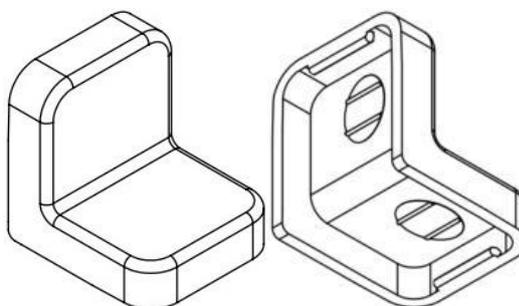
- выполнением линий сопряжения в местах соединения боковых и торцевых ребер каждой из полок декоративной накладки.

Упомянутые признаки являются существенными, поскольку они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия в частности, форму, конфигурацию, контуры изделия. Данные признаки являются доминантными и определяют общее зрительное впечатление (см. процитированные выше пункты 71 и 72 Правил).

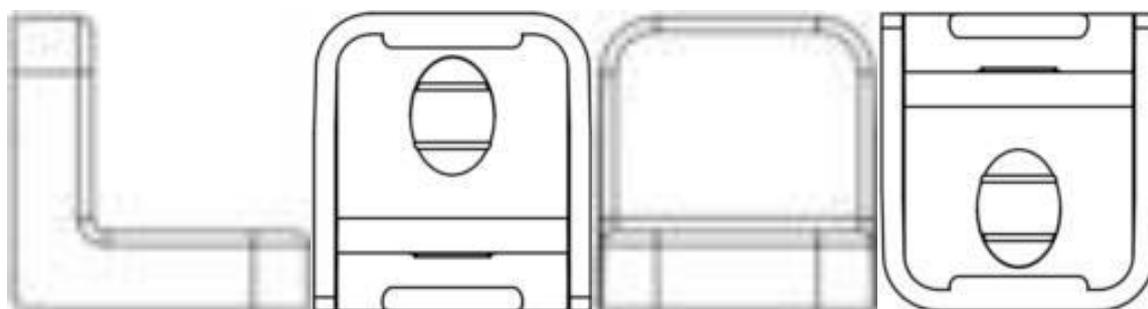
Декоративная

накладка

по



оспариваемому патенту:



и декоративная накладка, известная из фотографии [7], а также фотографий изделий [10], содержащихся в экспертном исследовании [8]:





характеризуются, в частности, следующими общими существенными признаками, изображенными на изображениях изделий:

- выполнением в виде пластиковой пустотелой детали, грани которой выполнены закругленными;
- выполнением полки шире ее высоты;
- наличием горизонтального участка, соединенного по радиусу скругления с вертикальным участком;
- выполнением линий сопряжения в местах соединения боковых и торцевых ребер каждой из полок декоративной накладки.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от декоративной накладки, известной из сведений, содержащихся на фотографии [7] и фотографий [10] из экспертного исследования [8], следующими признаками:

- выполнением крепежного элемента с тыльной стороны декоративной накладки на торцевых ребрах в виде вытянутого выступа;
- размещением на тыльной стороне каждой полки овала на котором расположены две выпуклые поперечные полосы;
- соотношением ширины и высоты.

При этом признаки «выполнение крепежного элемента с тыльной стороны декоративной накладки на торцевых ребрах в виде вытянутого выступа» и «размещение на тыльной стороне каждой полки овала, на котором расположены две выпуклые поперечные полосы» относятся к признакам проработки тыльной поверхности. Вместе с тем, данные признаки не являются существенными, т.к. тыльная проработка подобных изделий (накладка)

направлена на удержание его на опорной поверхности и покрытии располагаемого в тыльном пространстве уголка. Кроме того, эта проработка не будет видна в процессе обычной эксплуатации изделия. Другими словами, этот признак не обуславливает какие-либо эстетические особенности промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса, пункт 72 Правил). Данная позиция также отражена и в постановлении Суда [12] «Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с подходом суда первой инстанции и Роспатента, заключающимся в том, что применительно к конкретному виду изделий лица, имеющие возможность посмотреть на тыльную сторону изделия, воспринимают не эстетическую составляющую этой стороны, а лишь техническую: они понимают, как будет использоваться конкретное изделие, и для них безразлична эстетика стороны, которая будет точно скрыта от глаз в процессе обычной эксплуатации» (см. с.12 абз.2 снизу).

Указанный выше отличительный признак «соотношение ширины и высоты», обуславливающий наличие у промышленного образца по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия, является зрительно активным, участвует в формировании зрительного образа, отличного от общего впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из фотографии [7] и фотографий [10] из экспертного исследования [8], т.е. относится к существенным признакам (см. пункт 71 Правил).

Даже с учетом представленного патентообладателем аналогового ряда





, можно сделать вывод, что авторы, разрабатывающие декоративные накладки, ограничены такими обязательными элементами как наличие горизонтального и вертикального участков. При этом ни цветом, ни формой авторы не ограничены.

Таким образом, внешнему виду, известному из фотографии [7] и фотографий [10] из экспертного исследования [8], не присуща вся совокупность существенных признаков оспариваемого патента, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий.

Однако, данный отличительный признак не обусловлен творческим характером ввиду следующего. Данный признак хоть и является зрительно различимым, но он недостаточно выразителен по отношению к внешнему виду устройства, отраженного на фотографии [7] и фотографиях [10] из экспертного исследования [8], и, следовательно, не индивидуализирует оспариваемый промышленный образец по сравнению с внешним видом этого устройства.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту не обусловлена творческим характером особенностей изделия, т.к. этот промышленный образец производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит внешний вид устройства, отраженного на фотографии [7] и фотографиях [10] из экспертного исследования [8] (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса, пункт 75.1) Правил).

В отношении источников информации [6], [9], [11], [12.1], представленных с возражением, следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанного выше вывода.

В отношении доводов патентообладателя, о том, что оспариваемый промышленный образец был доработан по сравнению с прототипом [13], не

меняют сделанного выше вывода, поскольку в возражении отсутствуют доводы о противопоставлении данного решения.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся правовой определенности административного органа необходимо отметить следующее.

Решения [14] и [15] вынесены Роспатентом в отношении иных дел не связанных с делопроизводством по патентному документу [13] ни с делопроизводством по оспариваемому патенту. При этом любая из сторон спора имеет право на оспаривание решения Роспатента в Суде по интеллектуальным правам.

Переписка [17], представленная патентообладателем, подтверждает лишь то, что специалист разрабатывал чертежи и не меняет сделанного выше вывода.

Вместе с тем, 30.05.2024 от патентообладателя поступило обращение, в котором он выражает несогласие с выводом, оглашенным коллегией. Доводы патентообладателя по существу повторяют доводы отзывов, анализ которых, по существу, был отражен в настоящем заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2023, патент Российской Федерации на промышленный образец №137006 признать недействительным полностью.