

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 ООО «Омега» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.01.2024, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №135364, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №135364 на промышленный образец «Инструмент аккумуляторный» выдан по заявке №2022503881/49 с приоритетом от 12.09.2022. Обладателем исключительного права на патент является Хетагуров Вадим Казбекович (далее - патентообладатель), согласно записи в государственный реестр от 14.02.2024. Патент действует в объеме следующих изображений:



«Инструмент аккумуляторный



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».

В подтверждение доводов о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицом, подавшим возражение, было отмечено, что до даты приоритета оспариваемого промышленного образца были известны художественно-конструкторские решения, раскрытые в следующих источниках информации:

- распечатка с отзывами с 2016 по 2023 год из сети Интернет
https://www.vseinstrumenti.ru/product/mnogofunktsionalnyj-akkumulyatornyj-instrument-black-decker-multievo-mt218kb-746287/?utm_source=lebeon
(далее - [1]);

- распечатка скриншотов видеоролика из сети Интернет
<https://www.youtube.com/watch?v=PsFzIhb9mQc>, опублик. 29.10.2020 (далее - [2]);

- распечатка с отзывами с 2015 по 2021 год из сети Интернет https://www.amazon.com/BLACK-DECKER-BDCDMT1206KITC-Matrix-Combo/dp/B00PK4XY90/ref=cm_cr_ar_p_d_pl_foot_top?ie=UTF8&th=1 (далее - [3]);

- распечатка скриншотов видеоролика из сети Интернет <https://www.youtube.com/watch?v=jhQIT-bq-9I>, опублик. 03.07.2017 (далее - [4]);

- распечатка скриншотов видеоролика из сети Интернет <https://www.youtube.com/watch?v=HJFQOJGHlqU>, опублик. 03.04.2017 (далее - [5]);

- распечатка скриншотов видеоролика из сети Интернет <https://www.youtube.com/watch?v=qZmytIKWkWI>, опублик. 25.07.2017 (далее - [6]);

- патентный документ CN 216030622 U, опублик. 15.03.2022 (далее – [7]).

В возражении отмечено, что существенные признаки внешнего вида изделия по оспариваемому патенту были известны ранее даты приоритета из упомянутых выше источников информации.

Также в возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность». По мнению лица, подавшего возражение, внешний вид изделия по оспариваемому патенту создает такое же впечатление, как и внешний вид каждого из изделий известных из источников информации [1]-[6].

С возражением также представлена распечатка из сети Интернет <https://www.interskol.ru/news/297> (далее - [8]), которая, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает злоупотребление правом патентообладателем.

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, 05.04.2024 представил отзыв.

По мнению патентообладателя на представленных источниках информации [1] и [3] отсутствует дата их публикации, а отзывы, представленные в упомянутых источниках, не содержат изображений. При этом дата публикации отзывов, по его мнению, не подтверждает дату публикации изображений в карточке товара.

Патентообладатель также отмечает, что в возражении не указана дата опубликования патентного документа [7].

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

С учетом даты подачи заявки (12.09.2022), 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или

патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

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, 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 условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Промышленный образец, по оспариваемому патенту представленный на



следующих изображениях:



характеризуется следующими существенными признаками:

- наличием вытянутого по вертикали корпуса с ручкой, утолщением под ручкой, выступающим за габариты ручки преимущественно по бокам и вперед, горизонтально ориентированным цилиндрическим утолщением над ручкой;

- выполнением ручки расширяющейся кверху, по бокам которой расположены вытянутые по вертикали S-образные поля, выполненные с внешней контурной обводкой;

- выполнением на боковых гранях утолщения под ручкой вытянутых по горизонтали отверстий;

- выполнением в передней верхней части ручки выреза, в котором расположена кнопка с вогнутой передней поверхностью;

- выполнением на задней поверхности цилиндрического утолщения двух горизонтальных борозд;

- выполнением на верхней части цилиндрического утолщения прорези, а на боковых поверхностях симметрично расположенные прямоугольные обрамленные выступы с фасками;

- выполнением за прямоугольными обрамленными выступами на боковых поверхностях цилиндрического утолщения C-образных групп из трех отверстий;

- выполнением в передней части верхнего цилиндрического утолщения посадочного гнезда, выполненного в форме глухого ступенчатого отверстия;

- выполнением инструмента, сочетающим тёмно-серый и светло-серый цвет.

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).

Источник информации [1] представляет собой сведения об изделии, содержащемся в сети Интернет. Распечатка источника информации [1] содержит отзыв автора Борис, опубликованный 21.05.2019, т.е. до даты приоритета (12.09.2022) оспариваемого патента, в котором содержатся изображения изделия. Дата публикации отзыва автоматически добавляется при его размещении в сети Интернет.

Иные отзывы, представленные на распечатке источника информации [1], не содержат изображений внешних видов изделий и не могут подтверждать дату публикации изображений, размещенных в карточке товара.

Таким образом, информация, содержащаяся в источнике информации [1] (отзыв автора Бориса), может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил) и использована для проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Источник информации [3] также представляет собой сведения об изделии, содержащемся в сети Интернет. Распечатка источника информации [3] содержит отзывы, опубликованные до даты приоритета оспариваемого патента. Однако, отзывы не содержат изображения изделий и не могут подтверждать дату публикации изображений, размещенных в карточке товара.

Источники информации [2], [4]-[6] представляют собой сведения о видеороликах, содержащихся в сети Интернет. Указанные видеоролики опубликованы 29.10.2020, 03.07.2017, 03.04.2017, 25.07.2017, соответственно, т.е. до даты приоритета (12.09.2022) оспариваемого патента. Дата публикации видеороликов на видеохостинге автоматически добавляется при их размещении в сети Интернет.

Таким образом, информация, содержащаяся в источниках информации [2], [4]-[6] может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил) и использована для проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Патентный документ [7], опубликован 15.03.2022, т.е. до даты приоритета (12.09.2022) оспариваемого патента. Таким образом, информация, содержащаяся в патентном документе [7] может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил) и использована для проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Согласно возражению в подтверждение доводов о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицом, подавшим возражение, были

использованы сведения, содержащиеся в источниках информации [1]-[7]. При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в каждом из них содержится сведения о решении внешнего вида изделия, которое может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога инструмента аккумуляторного по оспариваемому патенту. При этом по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида сравниваемых изделий, наиболее близким аналогом для инструмента аккумуляторного является устройство, известное из патентного документа [7].

Инструмент аккумуляторный по оспариваемому патенту:



и инструмент аккумуляторный, известный из патентного документа [7]:



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

- наличием вытянутого по вертикали корпуса с ручкой, утолщением под ручкой, выступающим за габариты ручки преимущественно по бокам и вперед, горизонтально ориентированным цилиндрическим утолщением над ручкой;

- выполнением ручки расширяющейся кверху, по бокам которой расположены вытянутые по вертикали S-образные поля, выполненные с внешней контурной обводкой;

- выполнением на боковых гранях утолщения под ручкой отверстий;

- выполнением в передней верхней части ручки выреза, в котором расположена кнопка с вогнутой передней поверхностью;

- выполнением на верхней части цилиндрического утолщения прорези, а на боковой поверхности прямоугольного обрамленного выступа с фасками;

- выполнением за прямоугольным обрамленным выступом на боковой поверхности цилиндрического утолщения C-образных групп из трех отверстий;

- выполнением в передней части верхнего цилиндрического утолщения посадочного гнезда, выполненного в форме глухого ступенчатого отверстия.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от инструмента аккумуляторного, известного из сведений, содержащихся в патентном документе [7], следующими признаками:

- ориентацией отверстий вытянутых по горизонтали, размещенных на боковых гранях утолщения под ручкой;

- выполнением на боковых поверхностях верхней части цилиндрического утолщения симметрично расположенных прямоугольных обрамленных выступов с фасками (отсутствует вид с другой стороны в патентном документе [7]);

- выполнением инструмента, сочетающим тёмно-серый и светло-серый цвет.

Указанные выше отличительные признаки, обуславливающие наличие у промышленного образца по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия, являются зрительно активными, участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из патентного документа [7], т.е. относятся к существенным признакам (см. пункт 71 Правил).

Таким образом, внешнему виду, известному из патентного документа [7], не присуща вся совокупность существенных признаков оспариваемого патента, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от инструмента аккумуляторного, известного из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[2], [4]-[6], по меньшей мере, указанными выше признаками.

В результате чего, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

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

Согласно возражению в подтверждение доводов о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» лицом, подавшим возражение, были использованы сведения, содержащиеся в источниках информации [1]-[2], [4]-[6]. При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в каждом из них содержатся сведения о решении внешнего вида изделия, которое может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога инструмента аккумуляторного по оспариваемому патенту.

Инструмент аккумуляторный по оспариваемому патенту:



Отличается от инструмента аккумуляторного, известного из источника информации [1]:



по меньшей мере, следующими признаками:

- выполнением на задней поверхности ручки борозд;
- выполнением на боковых гранях утолщения под ручкой вытянутых по горизонтали отверстий;
- выполнением на задней поверхности цилиндрического утолщения двух горизонтальных борозд;
- выполнением на боковых поверхностях верхней части цилиндрического утолщения симметрично расположенных прямоугольных обрамленных выступов с фасками;
- выполнением ручки расширяющейся кверху, по бокам которой расположены вытянутые по вертикали S-образные поля, выполненные с внешней контурной обводкой;
- выполнением на верхней части цилиндрического утолщения прорези;

- выполнением за прямоугольными обрамленными выступами на боковых поверхностях цилиндрического утолщения С-образных групп из трех отверстий;

- выполнением инструмента, сочетающим тёмно-серый и светло-серый цвет.

Проверка творческого характера существенных признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту, предусмотренная подпунктом 1 пункта 75 Правил, показала, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий, не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков внешнего вида изделия, известного из источника информации [1].

Вклад выявленных выше существенных отличительных признаков в формирование общего впечатления, производимого промышленным образцом по оспариваемому патенту, способствует установлению общего впечатления, отличного от общего впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из источника информации [1]. Указанные отличительные признаки индивидуализируют промышленный образец по оспариваемому патенту в целом по отношению к изделию, известному из источника информации [1].

Как следствие, существенные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту, обуславливают творческий характер особенностей изделия (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил).

Вместе с тем следует отметить, что в источниках информации:



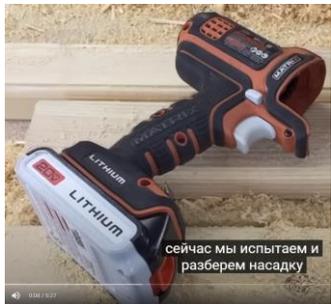
- [2] ;



- [4]



- [5]



- [6]

также не визуализируются, по меньшей мере, указанные выше признаки.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом, необходимо отметить следующее. Пунктом 1 статьи 1398 Кодекса предусмотрен закрытый перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. К таким основаниям не относится злоупотребление правом. Таким образом, источник информации [8], представленный в подтверждение указанного выше довода не анализировался.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2024, коллегией было выявлено основание для признания недействительным оспариваемого патента, ввиду его несоответствия условию патентоспособности

«оригинальность» (см. первый абзац пункта 45 Правил ППС). Данное основание было доведено до сторон, участвующих в споре, и им была предоставлена возможность представить свое мнение (см. второй абзац пункта 45 Правил ППС).

От лица, подавшего возражение, 25.06.2024 поступило дополнение к возражению, где приведены дополнительные доводы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают факт известности из общедоступных сведений внешнего вида аккумуляторного инструмента по патентному документу [7].

Патентообладателем позиция по выявленным коллегией основаниям не была представлена.

В настоящем заключении выше были выявлены общие существенные признаки внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и внешнего вида изделия, раскрытого в патентном документе [7]. В результате проведенного анализа были выявлены следующие отличительные признаки:

- ориентация отверстий вытянутых по горизонтали, размещенных на боковых гранях утолщения под ручкой;

- выполнение на боковых поверхностях верхней части цилиндрического утолщения симметрично расположенных прямоугольных обрамленных выступов с фасками (отсутствует вид с другой стороны в патентном документе [7]);

- выполнение инструмента, сочетающим тёмно-серый и светло-серый цвет.

Вместе с тем, несмотря на то, что выявленные выше существенные отличительные признаки промышленного образца зрительно идентифицируются, они не индивидуализируют решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, по отношению к решению внешнего вида изделия, известному из патентного документа [7].

Данный вывод сделан с учетом аналогового ряда инструмента аккумуляторного, в качестве которого могут быть приняты изделия, содержащиеся в источниках информации [1]-[2], [4]-[6]. Приведенный

аналоговый ряд, показывает, что авторы (дизайнеры), разрабатывающие инструмент аккумуляторный, ограничены такими обязательными элементами как наличие корпуса с ручкой, места крепления аккумулятора и места крепления съемной головки рабочей части.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [7], и как следствие, не обуславливает творческий характер особенностей этого изделия (см. процитированный выше пункт 75 Правил).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, патент Российской Федерации на промышленный образец №135364 признать недействительным полностью.