

**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 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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС) и Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», официальная публикация которого состоялась 4 апреля 2017 г., рассмотрела возражение компании РОЛЕКС СА, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 29.03.2024, на решение Роспатента от 30.08.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/228121, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Корпус часов» с приоритетом от 28.10.2022 в объеме изображений, представленных на дату подачи заявки:



По результатам рассмотрения Роспатентом 30.08.2023 принято решение об отказе ввиду того, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный промышленный образец производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит внешний вид изделия, известный из патента СН 141309, опубликованного 31.03.2015 (далее – [1]).

На решение Роспатента от 30.08.2023 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

При этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленный промышленный образец не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит внешний вид изделия, известный из патента [1].

Также с возражением представлена интернет-ссылка <https://dzen.ru/a/W3-eL0nZ0ACpVFiO> (далее - [2]).

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

С учетом даты подачи международной заявки (06.04.2023), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242, и Акт 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.) (далее - Акт).

Согласно пункту (1) статья 12 Акта ведомство любой указанной Договаривающейся Стороны в случае, если в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, не соблюдены предусмотренные ее законодательством условия предоставления охраны, может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на территории этой Договаривающейся Стороны.

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. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками 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 1 статьи 1391 Кодекса экспертиза заявки на промышленный образец по существу, в частности, включает:

- информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;

- проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 71 Правил ПО 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 ПО 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 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, в частности, если:

- 1) 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. 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);

4) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Согласно пункту 54 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является, в частности, 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.

Существо заявленного промышленного образца отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения, касающихся соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.



Исследование изображений «

» заявленного промышленного

образца показало, что его существенными являются следующие признаки:

- проработка циферблата;
- наличие проработанного безеля;
- наличие кольцевого элемента между безелем и циферблатом;
- проработка ободка;
- форма ушек;
- наличие бортиков по бокам заводной головки;
- металлический цвет кольцевого элемента, корпусного кольца, ободка, ушек,

бортиков и заводной головки.

Данные признаки являются доминантными и зрительно активными, а, в свою очередь, их мысленное исключение из композиционного построения промышленного образца промышленного образца по оспариваемому патенту приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункты 71, 72 Правил ПО).

Что касается признаков, характеризующих выполнение боковых поверхностей корпусного кольца, торцевых и лицевых сторон ушек, а также нижней части ободка



сатинированными

(«



»), то данные признаки прослеживаются лишь при очень внимательном рассмотрении заявленного промышленного образца со значительным увеличением масштаба изображений, что говорит об их малой различимости и невыразительности на фоне общего композиционного построения данного промышленного образца и, соответственно, их мысленное исключение из данного построения не приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом.

Таким образом, данные признаки не являются существенными (см. пункты 71, 72 Правил ПО).

В отношении признаков, характеризующих проработку крышки и нижней



частей ушек и корпусного кольца («»), следует отметить, что в процессе обычной эксплуатации заявленного промышленного образца данные признаки будут не видны (закрываются рукой пользователя) и, следовательно, не будут определять его эстетические особенности.

Таким образом, в силу положений пункта 1 статьи 1352 Кодекса данные признаки могут быть отнесены к несущественным.

В свою очередь, сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с упомянутой частью паттерны показал следующее.

заявленный промышленный образец



внешний вид изделия, известный из патента [1]



Заявленный промышленный образец отличается от внешнего вида изделия, известного из патента [1], следующими признаками:

- металлическим цветом кольцевого элемента, корпусного кольца, ободка, ушек, бортиков и заводной головки (далее – {А});

- меньшей шириной кольцевого элемента между безелем и циферблатом (далее – {Б}).

заявленный промышленный  
образец

внешний вид изделия,  
известный из патента [1]



При этом в отношении указанных отличительных признаков {А}, {Б} необходимо отметить следующее.

Признак {А}, как было указано выше, является существенным.

В свою очередь, признак {Б}, характеризующий именно ширину кольцевого элемента между безелем и циферблатом, нельзя отнести к существенному ввиду того, что изменение ширины указанного элемента не приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункты 71, 72 Правил ПО).

При этом стоит обратить внимание, что заявленный промышленный образец относится к наручным часам и, соответственно, информированный потребитель знает, что колористическое сопровождение таких часов говорит об определенном стиле, который не должен выбиваться из основной цветовой гаммы верхней одежды.

В свою очередь, как было продемонстрировано выше, в заявленном промышленном образце благодаря наличию признака {А} колористическое сопровождение представляет собой комбинацию белого, черного и металлического цветов, тогда как во внешнем виде изделия, отраженного в патенте [2], оно представляет собой комбинацию белого, черного и бежевого цветов.

Таким образом, для информированного потребителя заявленный промышленный образец за счет упомянутой колористической проработки будет иметь иной стиль по сравнению с внешним видом изделия, отраженным в патенте [2], и, следовательно, общее впечатление, производимое этим промышленным образцом и данным внешним видом изделия, будет иное (см. пункт 75.1) Правил ПО).

С учетом изложенного можно заключить, что в возражении содержатся доводы о неправомерности принятого Роспатентом 30.08.2023 решения.

Учитывая данные обстоятельства, а также на основании положений пункта 1 статьи 1391 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности заявленного промышленного образца, предусмотренной пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 02.05.2024 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска.

В отчете о поиске указаны следующие источники информации:

- патент RU 79318, опубликован 16.08.2011 (далее – [3]);
- патент RU 78978, опубликован 16.07.2011 (далее – [4]);
- патент ЕМ 006287124-0002, опубликован 18.03.2019 (далее – [5]);
- международная регистрация DM/220011, опубликована 15.04.2022 (далее – [6]);

- патент СН 138270, опубликован 14.10.2011 (далее – [7]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20210724010117/https://www.swisswatchexpo.com/watches/rolex/mens-rolex/submariner/submariner-non-date-2-liner-stainless-steel-mens-14060-14890/> (далее – [8]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20200924025413/https://75sec.com/komplekt-korpus/korpus-got/cor-rolex-sub-black> (далее – [9]).

При этом в указанном заключении отмечено, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности внешних видов изделий из источников информации [1], [3]-[9].

Упомянутые отчет о поиске и заключение к нему были размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», тем самым заявителю была представлена возможность ознакомления с данными материалами для представления своего мнения.

В свою очередь, от заявителя 04.06.2024 поступил отзыв на указанные материалы, доводы которого по существу сводятся к тому, что сведения, известность из патентов [1], [3]-[7] не говорит о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Кроме того, в отзыве указано, что внешние виды изделий, отраженные в интернет-ссылках [8], [9], не могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного промышленного образца, ввиду того, что согласно сведениям из интернет-сервис «<https://web.archive.org/>» эти виды были заархивированы позже данной даты приоритета.

Анализ доводов и источников информации, изложенных в отзыве заявителя от 04.06.2024, касающихся оценки соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В отношении интернет-ссылок [8], [9] стоит сказать, что интернет-сервис «<https://web.archive.org/>» является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

При этом, как справедливо отмечено заявителем, по данным из указанного интернет-сервиса внешние виды изделий, отраженные в упомянутых интернет-ссылках, были архивированы не раньше с 26.04.2024, т.е. позже даты приоритета заявленного промышленного образца, что говорит о невозможности их использования при оценке патентоспособности этого промышленного образца (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

В свою очередь, как было указано в заключении выше, заявленный промышленный образец отличается внешнего вида изделия, известного из патента [1], признаком {А}.



Однако, в патентах [3] («»), [4] («»),



[5] («»), [7] («») содержат сведения о широком применении металлического цвета в кольцевом элементе, корпусном кольце, ободке, ушках, бортиках и заводной головке (т.е. признак {А}), обуславливающим в данных внешних видах изделий наличие таких же эстетических особенностей их внешних видов, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Таким образом, признак {А} не обусловлен творческим характером в смысле положений пункта 75.4) Правил ПО.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность»

