

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 (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 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 ИП Будылдиной А.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.06.2023, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 135714, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 135714 на промышленный образец «Стеновая панель с отдельными декоративными игровыми элементами» выдан по заявке № 2022504713/49 с приоритетом от 27.10.2022 на имя ООО "РОМАНГРУПП" (далее - патентообладатель) с совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное

несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 129856, опубликован 16.03.2022 (далее – [1]);
- видеоролик, размещенный по интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=ia3ctrADgVA>, дата публикации 07.12.2020 (далее – [2]);
- интернет-ссылка <https://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=13497&i2=50386> (далее – [3]);
- интернет-ссылка [https://xn--80apggf8a5a.xn--p1ai/blogs/news/gorodskayasreda\\_100\\_luchih](https://xn--80apggf8a5a.xn--p1ai/blogs/news/gorodskayasreda_100_luchih), дата публикации 22.12.2021 (далее – [4]);
- интернет-ссылка <https://xn--80apggf8a5a.xn--p1ai/product/skeyt-park-na-tsentralnoy-ploschadi> (далее – [5]);
- диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2021 г. и диплом лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» 2021 г. (далее – [6]).

При этом доводы возражения по существу сводятся к тому, что промышленный образец по оспариваемому патенту не является оригинальным ввиду того, что производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что промышленный образец, отраженный в патенте [1].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 07.08.2023, 10.10.2023, 13.11.2023, 27.02.2024 поступили дополнения к возражению.

При этом с данными дополнениями представлены следующие материалы:

- патент ЕМ 002319897-0014, опубликован 07.10.2013 (далее – [7]);
- патент ЕМ 002624163-0001, опубликован 30.01.2015 (далее – [8]);
- патент FR 814132-001, опубликован 07.04.1982 (далее – [9]);
- патент RU 104417, опубликован 03.08.2017 (далее – [10]);
- патент RU 104419, опубликован 03.08.2017 (далее – [11]);
- интернет-ссылка [https://web.archive.org/web/20191020004537/http://kidfan.ru:80/catalog/stenovye-protektory/detskie-stenovye-myagkie-paneli/detskie-stenovye-myagkie-paneli\\_2481758.html](https://web.archive.org/web/20191020004537/http://kidfan.ru:80/catalog/stenovye-protektory/detskie-stenovye-myagkie-paneli/detskie-stenovye-myagkie-paneli_2481758.html) (далее – [12]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20210730093146/https://tpoo.ru/shop/igrushki/nastennye-paneli/nastennye-bizibordy-/> (далее – [13]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20220516090512/https://logikus.ru/product-category/wall-panels/> (далее – [14]);
- интернет-ссылка [https://web.archive.org/web/20201127225246/https://n-72.ru/catalog/vsye\\_dlya\\_dou/igrovye\\_paneli\\_i\\_bizibordy/](https://web.archive.org/web/20201127225246/https://n-72.ru/catalog/vsye_dlya_dou/igrovye_paneli_i_bizibordy/) (далее – [15]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20210307055911/https://elephant.ru/catalog/bizibordy/> (далее – [16]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20220313233005/https://logikus.ru/product-category/busyboard/> (далее – [17]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20210728145903/https://magazin.ru.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8/> (далее – [18]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20220521193109/https://bizibordum.ru/nastennye> (далее – [19]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20230204160223/https://logikus.ru/product/gorod-pekarnya/> (далее – [20]);
- интернет-ссылка [https://web.archive.org/web/20220313233244mp\\_/https://logikus.ru/product/gorod-poliklinika/](https://web.archive.org/web/20220313233244mp_/https://logikus.ru/product/gorod-poliklinika/) (далее – [21]);
- изображения изделий (далее – [22]);
- отчет Аналитического центра Юрия Левады по исследованию: «мнение информированных потребителей о дизайне, оформлении стеновых панелей с отдельными декоративными игровыми элементами (промышленный образец по патенту РФ №129852 и по патенту РФ №135713, промышленный образец по патенту РФ №129854 и по патенту РФ №1357154, промышленный образец по патенту РФ №129851 и по патенту РФ №135716, промышленный образец по патенту РФ №129855 и по патенту РФ №135751, промышленный образец по патенту РФ

№129853 и по патенту РФ №135750, промышленный образец по патенту РФ №129856 и по патенту РФ №135714» (далее – [23]);

- каталог оборудования и игрушек для развития детей, датирован 01.11.2021 (далее – [24]);

- отзыв Аналитического центра Юрия Левады от 26.02.2024 (далее – [25]).

При этом в дополнениях к возражению указано следующее:

- промышленному образцу по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана ввиду того, что в нем содержатся объекты, указанные в пункте 1 статьи 1231.1 указанного выше Гражданского кодекса, действующего в редакции на дату подачи заявки (далее - Кодекс), по которой выдан оспариваемый патент;

- промышленный образец по оспариваемому патенту способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя изделия ввиду того, что он является переработкой и/или имитацией патента [1].

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

При этом от патентообладателя 30.08.2023, 06.09.2023, 08.07.2024 поступил отзыв на данное возражение и дополнения к нему.

С этим отзывом и дополнениями представлены следующие материалы:

- заключение лаборатории социологической экспертизы ФГБУН «Институт социологии ФНИСЦ РАН» от 17.01.2024 (далее – [26]);

- постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2022, 16.02.2021, 18.07.2022, 21.11.2023, 09.02.2022 по делам СИП-327/2022, СИП-466/2020, № СИП-3/2022, № СИП-3/2023, № СИП-707/2021 соответственно, решение Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2024 по делу № СИП-1302/2023, определение Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2023 по делу № СИП-367/2022, справки Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, от 18.08.2022 № СП-21/15, (далее – [27]);

- патенты RU 40094, RU 41180, RU 44932, RU 67900, RU 90387 (далее – [28]);
- фото храмов г. Йошкар-Ола, г. Казань, г. Коломна г. Санкт-Петербург (далее – [29]);

- скорректированные изображения промышленного образца по оспариваемому патенту (далее – [30]).

При этом доводы отзыва и дополнений к нему по существу сводятся к следующему.

Промышленный образец по оспариваемому патенту не способен ввести в заблуждение потребителя изделия ввиду следующего:

- наличие в нем сходных до степени смешения с объектами культурного наследия, а именно Спасской башней Московского Кремля и собора Василия Блаженного, говорит лишь о присутствии на изображениях этого промышленного образца стилизованных изображений данных объектов, которые являются историческими памятниками, а не производителями либо местом производства каких-либо товаров;

- данный промышленный образец не способен ввести в заблуждение потребителя изделия ввиду того, что его художественно-дизайнерское исполнение сильно отличается от внешнего вида изделия, известного из патента [1].

Промышленный образец по оспариваемому патенту не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и внешний вид изделия, известный из патента [1].

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

С учетом даты подачи заявки (27.10.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает указанный Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития

Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

Согласно пункту 1 статьи 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

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 подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо воспроизводящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением

случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Согласно пункту 3 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых, в частности, представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия.

Согласно пункту 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Согласно пункту 38 Правил ПО при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки по существу, которая включает, в частности:

3) проверку соответствия промышленного образца требованиям, установленным статьей 1231.1 Кодекса;

5) проверку соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса.

Согласно пункту 46 Правил ПО при проверке соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, проводится информационный поиск объектов, указанных в пунктах 4-10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 65 Правил ПО проверка новизны и оригинальности осуществляется в случае соответствия промышленного образца требованиям,

установленным по результатам проверок, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 38 Правил.

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 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов, в частности, об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту требованиям, установленным статьей 1231.1 Кодекса, показал следующее.

В возражении не приведено каких-либо доводов о том, какие объекты, указанные в пункте 1 статьи 1231.1 Кодекса, находят свое отражение на изображениях промышленного образца по оспариваемому патенту.



В свою очередь, анализ этих изображений («



показал, что в них отсутствуют объекты, указанные в пункте 1 статьи 1231.1 Кодекса.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1231.1 Кодекса.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, показал следующее.



При исследовании изображений («



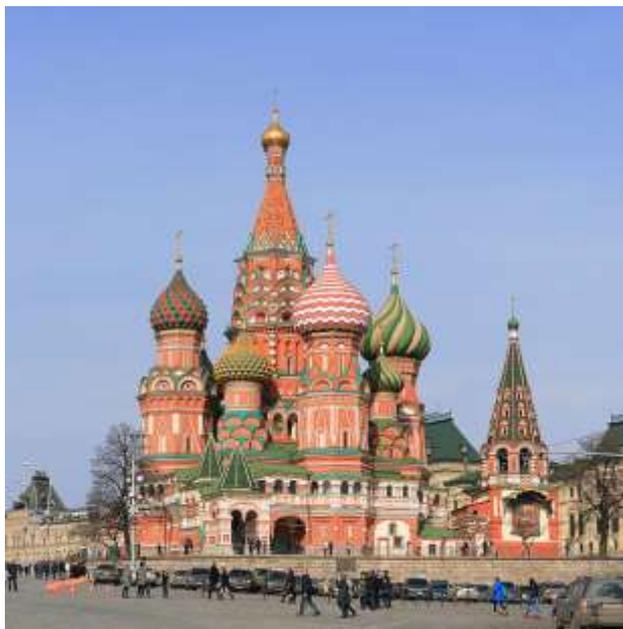
было обнаружено, что на данных изображениях присутствуют элементы



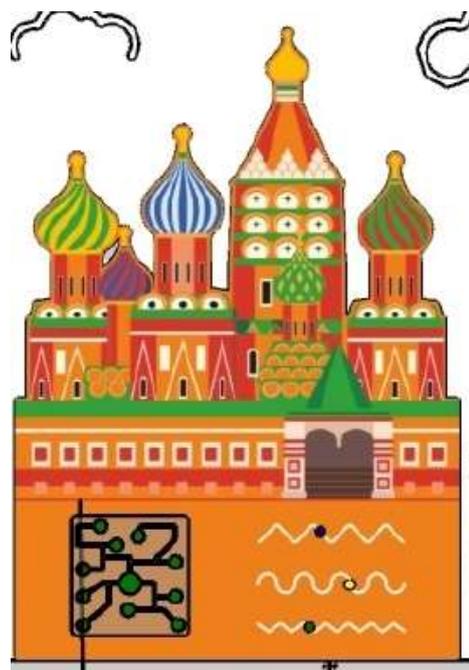
(«»), которые являются сходными с такими объектами культурного наследия, как собор Василия Блаженного и Спасская проездная башня (см. сравнение ниже), зарегистрированными в ЕГРОКН за № 7710342000, 7710353004 соответственно.

Сравнение:

собор Василия Блаженного



элемент из оспариваемого патента



Спасская проездная башня



элемент из оспариваемого патента



Следовательно, между промышленным образцом по оспариваемому патенту и данными объектами в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать этот промышленный образец как относящийся к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

С учетом изложенного можно подытожить, что промышленный образец по оспариваемому патенту способен ввести в заблуждение потребителя изделия (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Данные обстоятельства на основании пункта 45 Правил ППС были озвучены патентообладателю коллегией на заседании, состоявшемся 13.11.2023, занесены в протокол этого заседания и размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

При этом патентообладателю была предоставлена возможность представить свое мнение.

В свою очередь, в отношении представленных патентообладателем на указанные обстоятельства доводов (см. заключение выше), заключающихся в том, что содержащиеся на изображениях промышленного образца по оспариваемому патенту упомянутые элементы не указывают на производителя либо место производства каких-либо товаров, стоит сказать, что процитированными выше

положениями подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса и пункта 4 статьи 1483 Кодекса предусмотрена оценка патентоспособности промышленного образца с точки зрения принципиальной возможности введения им в заблуждение потребителя изделия в любом случае, а не только в отношении производителя либо места производства каких-либо товаров.

Что касается приведенной патентообладателем патентной практики [28], демонстрирующую наличие на отраженных в ней патентах стилизованных элементов в виде собора Василия Блаженного и Спасской проездной башни, то патенты [28] были выданы до вступления в силу положений процитированной выше нормативно-правовой базы и, следовательно, наличие такой практики не оказывает влияния на сделанные выше выводы.

В отношении фотографий храмов [29] стоит сказать, что отраженные в них внешние виды изделий также не оказывают влияния на сделанные выше выводы.

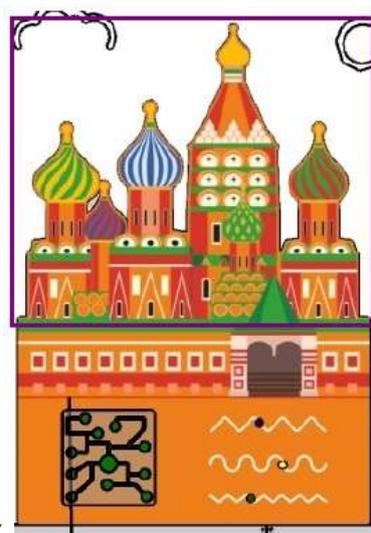
Что касается представленных патентообладателем скорректированных изображений [30] промышленного образца по оспариваемому патенту, то в отношении них необходимо отметить следующее.



В изображениях [30] вместо элемента («») изображен



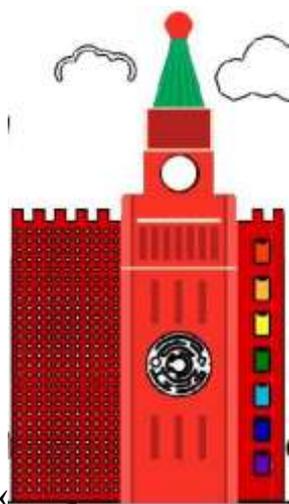
элемент («»), т.е. были изменены признаки, характеризующие



проработку башен, куполов и крыши («»), которые, в свою очередь, являются существенными, т.к. доминантны и зрительно активны, 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).

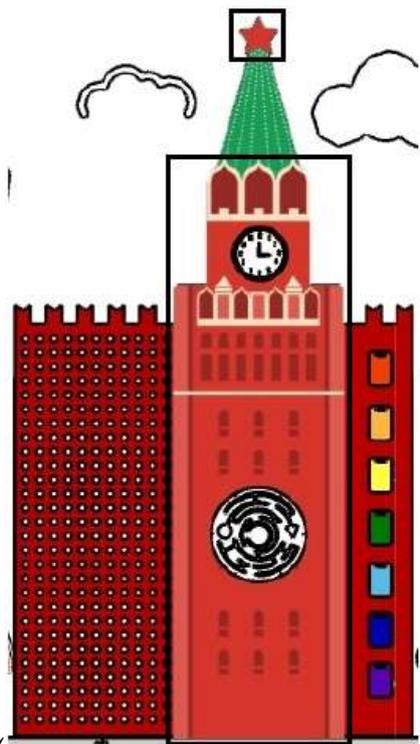


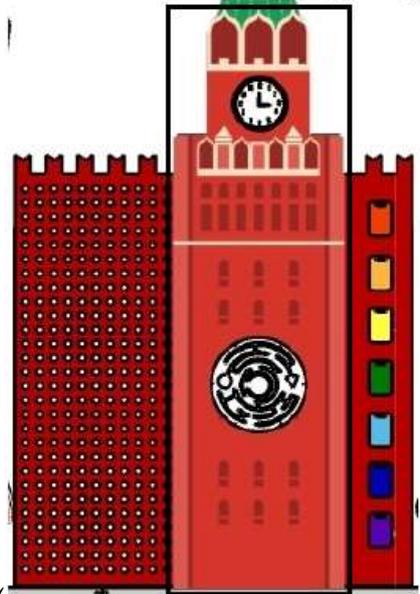
В изображениях [30] вместо элемента («») изображен



элемент («»), т.е. были изменены признаки, характеризующие

лицевую проработку башни, заменена звезда и исключены часы



(«»), при этом данные признаки являются существенными, т.к. доминантны и зрительно активны, 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).

Таким образом, изображения [30] не соответствуют положениям пункта 3 статьи 1378 Кодекса и пункта 40 Правил ПО ввиду того, что приводят к изменению объема правовой охраны промышленного образца по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В отношении доводов сторон, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, с точки зрения введения потребителя в заблуждение по отношению к внешнему виду изделия, отраженному в патенте [1], условию патентоспособности «оригинальность», а также источников информации

[1]-[26] следует отметить, что в силу положений пункта 65 Правил ПО они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается судебных актов [27], то содержащиеся в них правовые позиции не вступают в какое-либо противоречие со сделанными выше выводами.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2023, патент Российской Федерации на промышленный образец № 135714 признать недействительным полностью.**