

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 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 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 ИП Царева Л.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.05.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 107972, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 107972 «Дровокол "KOLUNDROV", модель "СТАНДАРТНЫЙ"» выдан по заявке № 2017502081/49 с приоритетом от 04.05.2017 на имя ООО "АРТВЕЙ Стартап" (далее - патентообладатель) с совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



«

»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- интернет-ссылка <https://drovokol.ru/> от 07.12.2016 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее - [1]);

- интернет-ссылка <https://www.kindlingcracker.com/> от 07.04.2017 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее - [2]).

В возражении отмечено, что каждое из решений внешнего вида изделий, известных из интернет-ссылок [1], [2], производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по оспариваемому патенту.

Также в возражении лицо, его подавшее, ссылается на источники информации, представленные патентообладателем и касающиеся более раннего возражения, поступившего 24.07.2018, против выдачи оспариваемого патента, а именно <https://www.youtube.com/watch?v=rr3Tnm0xbvk>, <https://www.youtube.com/watch?v=EknB97qRUY0>, https://www.youtube.com/watch?v=nl5ca__1_6s, <https://www.youtube.com/watch?v=4M5Z1AKCuk4>, <https://www.youtube.com/watch?v=HKvR6r2LmtU>.

В отношении данных источников информации в возражении отмечено, что они не являлись общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, а также с содержащиеся в них сведения о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту стали прямо или косвенно известны авторам изделий, известным из интернет-ссылок [1], [2].

На данном основании лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что у патентообладателя отсутствуют основания для признания наличия у него авторской льготы, предусмотренной пунктом 4 статьи 1352 Кодекса.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 05.07.2019 поступил отзыв на указанное возражение, а также 14.08.2019 поступили дополнения к данному отзыву.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено следующее.

В течение 12 месяцев до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту патентообладателем на видеохостинге «youtube» был размещен видеоролик (<https://www.youtube.com/watch?v=rr3Tnm0xbvk> (далее – [3])). При этом сведения, содержащиеся в данном ролике, стали общедоступными с даты опубликования (15.06.2016) данного видеоролика.

На данном основании патентообладатель делает вывод о том, что сведения, содержащиеся в интернет-ссылках [1], [2], были размещены во временной промежуток между датой приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и датой опубликования видеоролика [3], и, следовательно, сведения, содержащиеся в интернет-ссылках [1], [2], не могут опорочить «оригинальность» промышленного образца по данному патенту в смысле положений пункта 4 статьи 1352 Кодекса.

Для усиления своей позиции патентообладатель ссылается на следующее материалы:

- справочную информацию по youtube (<https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru>) (далее – [4]);
- протокол осмотра вещественных доказательств от 03.07.2019 (далее – [5]);
- интернет-ссылки <https://www.youtube.com/watch?v=EknB97qRUY0>, https://www.youtube.com/watch?v=n15ca__1_6s, <https://www.youtube.com/watch?v=4M5Z1AKCuk4>, <https://www.youtube.com/watch?v=HKvR6r2LmtU>, https://www.youtube.com/watch?v=PB_mGwheVuO&feature=youtu.be (далее – [6]);
- договор М/16/04/1032 от 19.04.2016, акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 396880П от 29.07.2016, 390008П от 13.07.2016, заказы из личного кабинета «<https://marschroutе.ru/>» (далее – [7]);
- сведения с сайтов <https://www.google.com>, <https://vk.com/> (далее – [8]);

- свидетельство на товарный знак RU 661743, дата государственной регистрации 05.07.2018 (далее – [9]);

- сведения из интернет-ресурса «reg.ru» о домене «KOLUNDROV.RU» (далее – [10]);

- протокол осмотра вещественных доказательств от 09.08.2019 (далее – [11]).

Кроме того, следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 19.08.2019 поступили дополнения к возражению, в которых отмечено, что информация, содержащаяся в источниках информации [3] – [11], не подтверждают того факта, что сущность промышленного образца по оспариваемому патенту стала известна авторам изделий, известным из интернет-ссылок [1], [2], и, таким образом, у патентообладателя отсутствуют основания для признания наличия у него авторской льготы, предусмотренной пунктом 4 статьи 1352 Кодекса.

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

С учетом даты подачи заявки (04.05.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает 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 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 4 статьи 1352 Кодекса раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Согласно 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.

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 75.1) Правил ПО 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. 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).

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

- 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.

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

В отношении источников информации [3]-[11] необходимо отметить следующее.

Действительно, согласно справочной информации [4], а также протоколу осмотра [5] видеоролик [3] был опубликован и находился в общем доступе на интернет-сервисе «youtube» с 15.06.2016, т.е. меньше, чем за 12 месяцев до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Согласно сведениям, содержащимся в видеоролике [3], можно сделать вывод о том, что отраженный в нем внешний вид изделия «дровокол» совпадает с внешним видом промышленного образца по оспариваемому патенту.

Кроме того, в видеоролике [3] содержатся сведения о том, что отраженное на нем изделие «дровокол» имеет прямое отношение к товарному знаку [9], обладателем исключительных прав на который является ООО "АРТВЕЙ Стартап", т.е. патентообладатель.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сведения о внешнем виде промышленного образца по оспариваемому патенту, содержащиеся в видеоролике [3], были размещены патентообладателем до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в срок, составляющий не более чем 12 месяцев.

Однако, данное обстоятельство может говорить лишь о том, что сведения, содержащиеся именно в видеоролике [3], не могут опорочить патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 4 статьи 1352 Кодекса).

Информация, содержащаяся в интернет-ссылках [6] и протоколе [11], по существу представляет собой сведения о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту, а также включает в себя свидетельские показания, подтверждающие факт того, что видеоролик [3] был размещен именно патентообладателем.

Документы [7] по существу подтверждают лишь факт того, что патентообладатель передал на хранение ООО «Маршрут» изделия «дровокол».

Информация, содержащаяся на интернет-сайтах [8], подтверждает лишь факт того, что при введении запроса «дровокол колундров вк» в интернет-поисковике «<https://www.google.com>» в результатах поиска появляется ссылка на интернет-сайт «<https://vk.com/>», при переходе на который можно ознакомиться с существом промышленного образца по оспариваемому патенту.

Информация, содержащаяся в интернет-ресурсе «reg.ru» [10], подтверждает лишь факт того, что владельцем домена «KOLUNDROV.RU» является патентообладатель.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, источники информации [3]-[11] не содержат информации о том, что сведения о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту до даты его приоритета стали известны авторам изделий, известных из интернет-ссылок [1], [2], а именно изделия «дровокол», маркированного знаком «GREENWEEN» (интернет-ссылка [1]), а также Ayla Hutchinson (изобретатель изделия «Kindling Cracker» интернет-ссылка [2]).

Следовательно, сведения, содержащиеся в интернет-ссылках [1], [2], в случае их общедоступности до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, могут быть использованы при оценке патентоспособности данного промышленного образца (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Анализ доводов сторон, касающийся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

По данным интернет-сервиса «webarchive» 07.12.2016 на сайте <https://drovokol.ru/> был размещен только HTML-файл для URL-адреса (<https://drovokol.ru/>) (интернет-ссылка [1]). При этом по данным указанного интернет-сервиса изображения внешнего вида изделия, указанные в возражении и относящиеся к интернет-ссылке [1], были загружены 19.10.2016, т.е. раньше даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Следовательно, изображения внешнего вида изделия, известные из интернет-ссылки [1], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 55 Правил ПО).

При этом сравнительный анализ внешнего вида дровокола по оспариваемому патенту с внешним видом дровокола, известного из интернет-ссылки [1] (см. ниже) показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида дровокола
из интернет-ссылки [1]



Сравниваемые внешние виды дровоколов обладают следующими общими признаками, а именно:

- выполнением нижнего основания в виде плоского кольца;
- выполнением боковых стоек в виде цилиндров с усиливающими цилиндрами от нижнего основания и расположенными на концах среднего диаметра плоского кольца;
- выполнением ограничительного элемента в виде замкнутого кольца и расположенного на боковых стойках;
- выполнением лезвия с наклонными ребрами и соединенного с боковыми стойками.

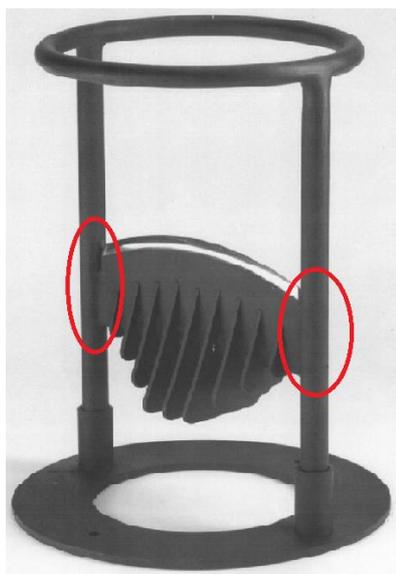
При этом внешний вид дровокола по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида дровокола, известного из интернет-ссылки [1], следующими признаками (см. ниже):

- расположением лезвия на боковых стойках ближе к нижнему основанию (далее - {А});

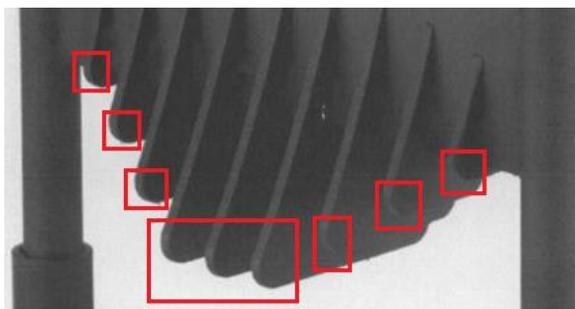
- выполнением боковых углов наклонных ребер закругленными большего радиуса, чем у дровокола, известного из интернет-ссылки [1] (далее - {Б}).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

решение внешнего вида дровокола
из интернет-ссылки [1]



{А}



{Б}



При этом необходимо отметить следующее.

Общее впечатление, производимое внешним видом дровокола по оспариваемому патенту и внешним видом дровокола, известного из интернет-ссылки [1], формируется за счет сходного композиционного построения дровоколов в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обоих зрительных доминант, характеризующих выполнение нижнего основания в виде плоского кольца, выполнение боковых стоек в виде цилиндров с усиливающими цилиндрами от нижнего основания и расположенных на концах

среднего диаметра плоского кольца, выполнение ограничительного элемента в виде замкнутого кольца и расположенного на боковых стойках, выполнение лезвия с наклонными ребрами и соединенного с боковыми стойками.

Выявленные отличительные признаки {А}, {Б} хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к внешнему виду дровокола, известного из интернет-ссылки [1], и не приводят к изменению общего впечатления, производимого на информированного потребителя промышленным образцом по оспариваемому патенту и решением внешнего вида дровокола, известного из интернет-ссылки [1].

С учетом изложенного можно сделать вывод, что решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, что и решение внешнего вида изделия дровокол, известного из интернет-ссылки [1] (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении представленной с возражением интернет-ссылки [2] следует отметить, что она не анализировалась с учетом сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец № 107972 признать недействительным полностью.