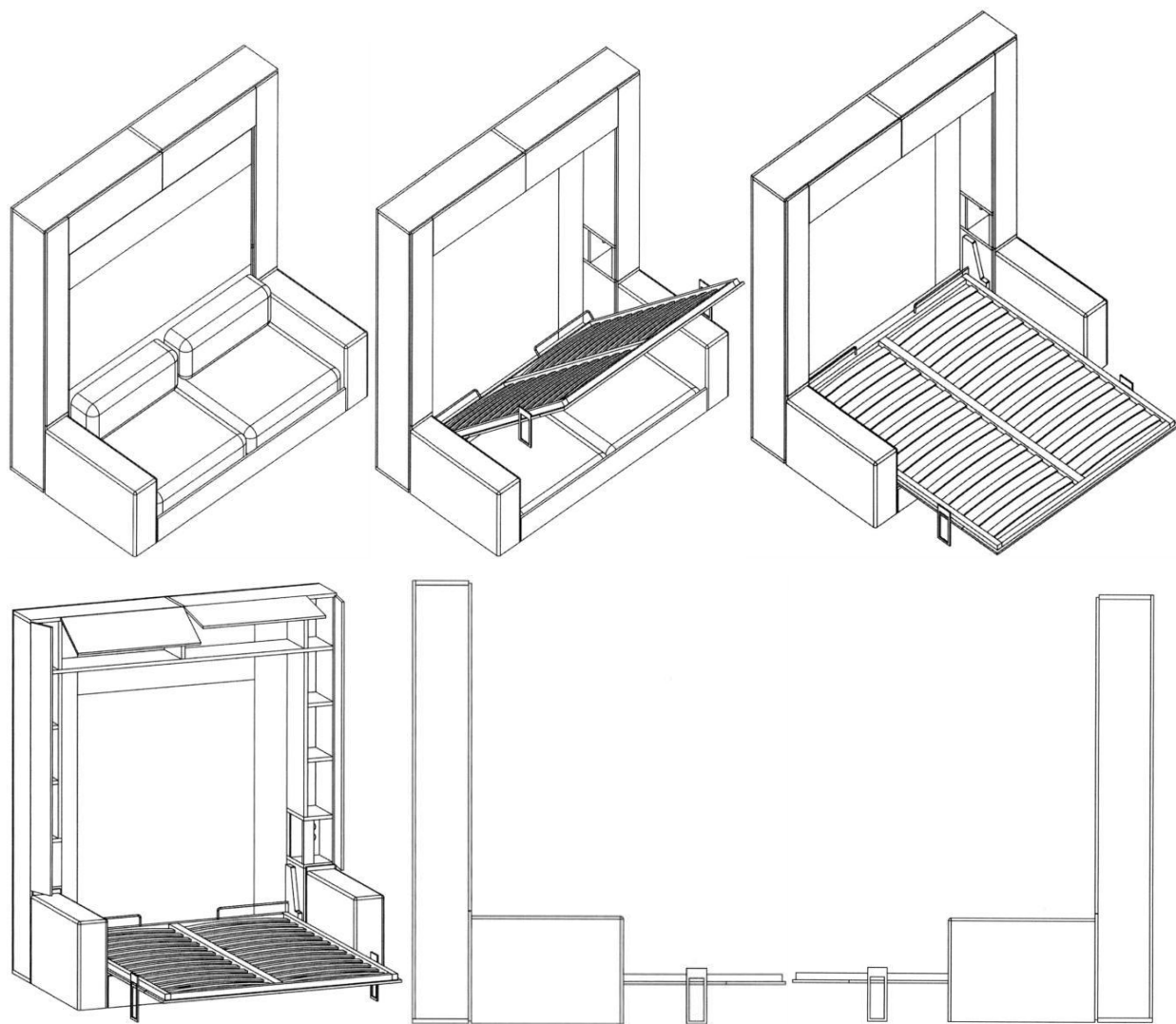


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя Сериковой Н.С. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №114096, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №114096 на промышленный образец «Мебельный модуль-трансформер с системой хранения, диваном и откидной кроватью» выдан по заявке №2018504718/49 с приоритетом от 29.10.2018 на имя ООО «ЯСНО» (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:



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

В возражении отмечено, что из общедоступных сведений выявлены решения внешнего вида изделий, которые «исключают соответствие оспариваемого патента критерию «оригинальность».

В подтверждение данного довода с возражением представлены следующие источники информации:

- скриншоты видеоролика, размещенного 31.05.2017 в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=Qm-GqY-urH4> (далее – [1]);

- скриншоты видеоролика, размещенного 04.08.2017 в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=Z893WzW7Ui4> (далее – [2]);

- Интернет-распечатка из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) со сведениями, размещенными в сети Интернет по адресу: <https://olissys.com/> по состоянию на 30.12.2015 (далее – [3]);

- скриншоты видеоролика, размещенного 22.09.2015 в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=H2zhZSeFWLI> (далее – [4]);

- Интернет-распечатка из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) со сведениями, размещенными в сети Интернет по адресу: <http://olissys.com/olissysstore.html> по состоянию на 29.12.2015 (далее – [5]);

- Интернет-распечатка из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) со сведениями, размещенными в сети Интернет по адресу: <http://olissys.com/galery.html> по состоянию на 30.12.2015 (далее – [6]);

- скриншоты видеоролика, размещенного 13.12.2015 в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=LaI2vLulVow> (далее – [7]).

С возражением также представлены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-260/2018 от 08.11.2018 (далее – [8]);

- определение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-69623/21-12-453 от 23.04.2021 (далее – [9]);

- заключение патентного поверенного Рыбиной Н.А., Москва, сентябрь 2020 года (далее – [10]);

- исковое заявление ООО «ЯСНО» в Арбитражный суд города Москвы от 25.03.2021 (далее – [11]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 09.08.2021: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец №114096 оставить в силе.

Не согласившись с решением Роспатента лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 по делу № СИП-1091/2021 требования лица, подавшего возражение, были оставлены без удовлетворения.

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 14.09.2022 по делу № СИП-1091/2021 удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 по делу № СИП-1091/2021 и признал недействительным решение Роспатента от 09.08.2021. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам следует, что Роспатентом и судом первой инстанции неправильно была определена совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту. Ни Роспатент, ни суд первой инстанции не анализировали сам по себе промышленный образец по оспариваемому патенту на предмет определения совокупности его существенных признаков. Анализ охраноспособности промышленного образца начат и Роспатентом, и судом первой инстанции со стадии сравнения спорного решения внешнего вида и противопоставленного изделия. Выявленные отличительные признаки анализировались на предмет их существенности: фактически выделялись наиболее существенные признаки из группы отличительных. В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам отмечено, что проведенный анализ не соответствует тому, который должен был проводиться в соответствии с установленной методологией. При анализе промышленного образца в первую очередь выделяются его существенные, доминантные признаки. Такие признаки определяются вне зависимости от выбранного аналога, они присущи промышленному образцу как таковому, характеризуют его сам по себе. При определении существенных, доминантных

признаков необходимо исходить из следующего. Доминантными являются господствующие признаки. К ним относятся элементы внешнего вида, явно выделяющиеся из признаков, образующих композицию, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими свойствами. Существенные признаки промышленного образца, как правило, являются доминантными и поэтому оставляют зрительное впечатление. К нюансным признакам относятся признаки, недостаточно выразительные, зрительно мало различимые. Мысленное исключение или включение этих признаков в совокупность признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием, поэтому в большинстве случаев они признаются несущественными. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу № СИП-380/2018. При этом мысленное исключение или включение признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, из совокупности / в совокупность существенных признаков промышленного образца не может привести к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют новый зрительный образ, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер изделия. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 по делу № СИП-200/2018.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам также отмечено, что приведенный выше подход к оценке доводов подателя возражения и к проверке обоснованности выводов Роспатента в части соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» поддержан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу № СИП-1251/2021.

От патентообладателя 27.10.2022 поступил отзыв на возражение, в котором определена совокупность признаков промышленного образца, которые, по мнению патентообладателя, являются существенными. В отзыве отмечено, что проведя сравнительный анализ выявленной совокупности существенных признаков

промышленного образца по оспариваемому патенту с изделиями, известными из источников информации, представленных в возражении, можно сделать вывод, что имеют место существенные отличия в общем впечатлении, производимом внешним видом промышленного образца по оспариваемому патенту от известных изделий.

По мнению патентообладателя, особенности внешнего вида отображения расположения дверец и формы подушки в промышленном образце по оспариваемому патенту носят эстетический характер и вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. В отзыве подчеркнуто, что аналоговый ряд изделий того же назначения свидетельствует о низкой степени свободы дизайнера при разработке внешнего вида системы хранения мебельного модуля трансформера.

На основании изложенного в отзыве указано, что промышленный образец по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

На заседании коллегии, состоявшемся 24.01.2023, представителем лица, подавшего возражение, были приведены устные доводы о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», которые были приняты коллегией к рассмотрению (см. пункт 44 Правил ППС). Данные доводы сводились к тому, что определенная Судом по интеллектуальным правам совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в источниках информации, представленных с возражением.

На заседании, состоявшемся 06.03.2023, представителем патентообладателя представлены дополнительные доводы, где в очередной раз определена совокупность признаков промышленного образца, которые, по мнению патентообладателя, являются существенными. В отзыве отмечено, что лицом, подавшим возражение, не уточнено какое из изделий, известных из источников информации, представленных с возражением, является ближайшим аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (29.10.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО и Требования ПО).

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.

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 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:

- 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.

В соответствии с пунктом 58 Правил ПО при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения.

Согласно пункту 72 Правил ПО 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 ПО 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, неизвестна из сведений, ставших

общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Если промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «новизна», заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил. 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 12 пункта 32 Требований ПО изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться, могут быть представлены изображениями этих изделий в закрытом и открытом виде по выбору заявителя, если он претендует на правовую охрану в отношении нескольких видов трансформации изделия.

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», с учетом постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1091/2021, показал следующее.

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1091/2021, при анализе промышленного образца в первую очередь выделяются его существенные, доминантные признаки. Такие признаки определяются вне зависимости от выбранного аналога, они присущи промышленному образцу как таковому, характеризуют его сам по себе. Доминантными являются господствующие признаки. К ним относятся элементы внешнего вида, явно выделяющиеся из признаков, образующих композицию, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими

свойствами. Существенные признаки промышленного образца, как правило, являются доминантными и поэтому оставляют зрительное впечатление. К нюансным признакам относятся признаки, недостаточно выразительные, зрительно мало различимые. Мысленное исключение или включение этих признаков в совокупность признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием, поэтому в большинстве случаев они признаются несущественными. При этом мысленное исключение или включение признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, из совокупности / в совокупность существенных признаков промышленного образца не может привести к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют новый зрительный образ, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер изделия.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1091/2021 также отмечено, что приведенный выше подход к оценке доводов подателя возражения и к проверке обоснованности выводов Роспатента в части соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» поддержан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу № СИП-1251/2021.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу № СИП-1251/2021 отмечается, что суд первой инстанции по тому же делу № СИП-1251/2021 провел самостоятельный анализ промышленного образца по спорному патенту и выявил следующие доминантные и существенные признаки:

- «- состав композиционных элементов: шкафа, дивана и кровати;
- П-образный контур конструкции;
- формообразование композиционных элементов на основе прямоугольных деталей и объемов (параллелепипедов);
- выполнение откидной кровати с каркасом, основанием и ножками;
- выполнение дивана на коробчатом основании (без ножек);

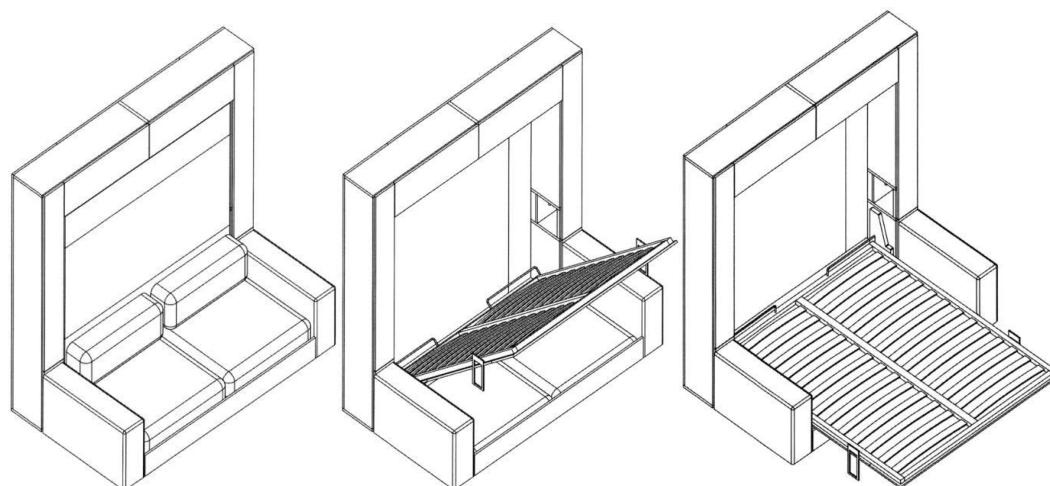
- расположение дивана по центру».

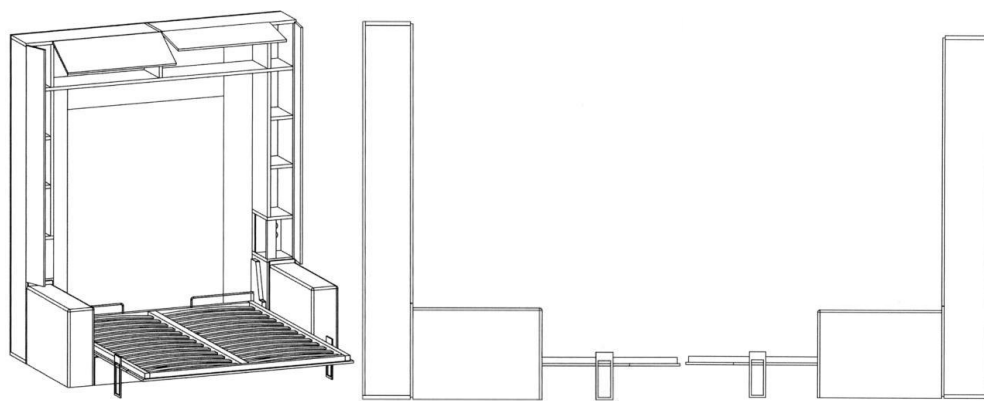
В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1251/2021 подчеркнуто, что суд первой инстанции действовал методологически верно: искомая совокупность определялась на основании анализа именно спорного промышленного образца без учета выбранного аналога, и указанные выводы суда первой инстанции сделаны с соблюдением существующих методологических подходов.

Из изложенного следует, что судом первой инстанции по смежному делу № СИП-1251/2021, имеющему непосредственное отношение к делу № СИП-1091/2021, была определена совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом согласно доводам, изложенным в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1251/2021 и делу № СИП-1091/2021 методологически верно определять совокупность существенных признаков на основании анализа именно промышленного образца по оспариваемому патенту без учета выбранного аналога.

Что касается представленной патентообладателем совокупности признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, которые, по его мнению, являются существенными, то она содержит признаки, которые не отнесены судом первой инстанции к существенным.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам принята к рассмотрению процитированная выше совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту

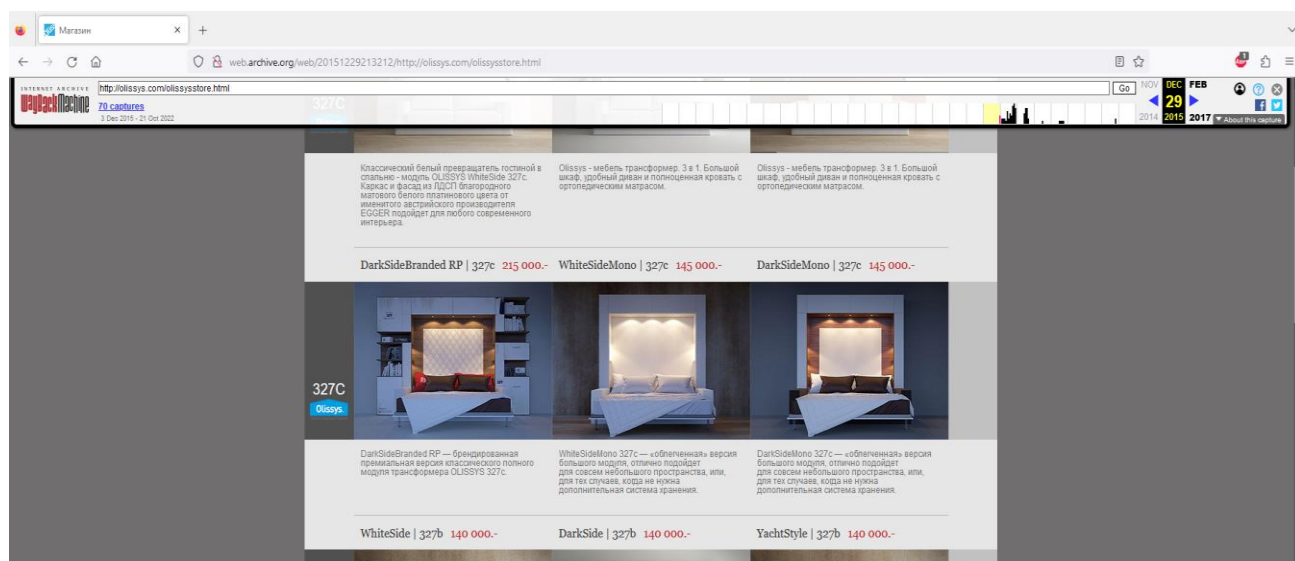




, которая была

определена судом первой инстанции по делу № СИП-1251/2021.

Анализ источников информации [1]-[7] показал, что наиболее близким аналогом мебельного модуля-трансформера по оспариваемому патенту является мебельный модуль-трансформер WhiteSideMono 327с, внешний вид которого представлен на изображениях, содержащихся в Интернет-распечатке [5]. Сведения о модуле-трансформере размещены в сети Интернет по следующему адресу <http://web.archive.org/web/20151229213212/http://olissys.com/olissysstore.html> в следующем виде



при этом изображения модулей не статичны. При наведении курсора «мыши» модуль из открытого положения трансформируется в закрытое.

На изображении модуля-трансформера WhiteSideMono 327с можно с помощью правой кнопки «мыши» (использовался браузер Google Chrome версия 111.0.5563.111) вызвать всплывающее меню и выбрать пункт «посмотреть код страницы», после чего будет доступен код страницы, где можно увидеть:

[url\(/web/20151229213212im_/http://olissys.com/public/products//vhyvo.jpg\)](http://web/20151229213212im_/http://olissys.com/public/products//vhyvo.jpg), при переходе по которому в новом окне открывается изображение



, размещенное в сети Интернет по адресу: http://web.archive.org/web/20170103183829im_/http://olissys.com/public/products//vhyvo.jpg, из которого следует, что данное изображение было загружено в электронный архив WayBackMachine (web.archive.org) 03.01.2017. А также увидеть [url\(/web/20151229213212im_/http://olissys.com/public/products//efkdr.jpg\)](http://web/20151229213212im_/http://olissys.com/public/products//efkdr.jpg), при переходе по которому в новом окне открывается изображение



, размещенное в сети Интернет по адресу: http://web.archive.org/web/20170103150243im_/http://olissys.com/public/products//efkdr.jpg, из которого следует, что данное изображение было также загружено в электронный архив WayBackMachine (web.archive.org) 03.01.2017.

Следовательно, информация о модуле-трансформере WhiteSideMono 327с, содержащаяся в источнике информации [5], может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил ПО) и использована для проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту и ближайшего аналога - модуля-трансформера WhiteSideMono 327с, известного из источника информации [5], показал, что упомянутая выше совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в источнике информации [5], и не отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога.

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

В связи со сделанным выше выводом оценка возможности включения сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[4], [6], [7], в общедоступные сведения не проводилась.

Также в связи со сделанным выше выводом и согласно пункту 74 Правил ПО, проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» не проводилась.

Материалы [8]-[11] представлены для сведения, информация, содержащаяся в них не повлияла на сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец №114096 признать недействительным полностью.