

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 Катуниной Александры Евгеньевны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.12.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 133723, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 133723 на промышленный образец «Туника» выдан по заявке № 2022502083 с приоритетом от 02.02.2022 на имя Воробьевой Эльвиры Фанисовны (далее – патентообладатель) 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 указано, что 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 признаков внешнего вида известного изделия того же назначения, ставшего общедоступным до даты приоритета оспариваемого промышленного образца.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/7600422/detail.aspx?targetUrl=SP> (далее – [1]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/7600422/feedbacks?imtId=5940560> (далее – [2]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/8092342/detail.aspx?targetUrl=SP> (далее – [3]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/8092342/feedbacks?imtId=6289578> (далее – [4]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/6373696/detail.aspx?targetUrl=SP> (далее – [5]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/6373696/feedbacks?imtId=5067020> (далее – [6]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 17.02.2023, представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, степень свободы дизайнера решений внешнего вида изделий того же назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту, можно охарактеризовать как низкую. В подтверждение данного довода патентообладателем представлен аналоговый ряд, в виде изображений туник, сведенных в таблицы (далее – [7]).

В отзыве отмечено, что по фотографиям изделия, сведения о котором раскрыты в источниках информации [1] и [2], невозможно определить всю совокупность существенных признаков, поскольку отсутствуют изображения изделия в ракурсе сзади, сбоку. При этом по представленным фотографиям видно, что на изделии присутствуют вырезы, сборки ткани и т.п., которые оказывают существенное влияние на общее впечатление от изделия и запатентованного решения.

Туника по изделию, известному из источников информации [1] и [2], имеет следующие существенные отличительные признаки от запатентованного решения:

- длина рукава ниже, локтя и равномерна, по всему обхвату руки (в запатентованном решении длина рукава отличается по всему обхвату руки: спереди рукав выше локтя);

- присутствие фигурного выреза сбоку рукава (в запатентованном решении выреза на рукаве нет), который существенным образом влияет и на внешнее впечатление от изделия, и на его эргономические свойства;

- пройма рукава уже, чем у запатентованного решения (из представленных изображений видно, что от линии талии вверх идет боковой шов передней части туники, а затем пройма рукава, в запатентованном же решении от линии пояса сразу выполнен вырез рукава).

На основании изложенного патентообладатель отмечает, что изделие, известное из источников информации [1] и [2], и промышленный образец по оспариваемому патенту отличаются по совокупности существенных признаков с учетом широты аналогового ряда и степени свободы дизайнера.

Туника, известная из источников информации [5] и [6], отличается от промышленного образца по оспариваемому патенту следующими существенными признаками:

- форма рукава прямая, в то время как у запатентованного решения рукав выполнен в виде «летучая мышь» (т.е. широкий цельнокроеный рукав с проймой, начинающейся чуть выше линии талии, и сужающийся к запястью);

- рукав является более узким, чем по запатентованному решению;

- пройма рукава соответствует обхвату руки с учетом физиологических особенностей тела для удобства ношения, в то время как в запатентованном решении пройма рукава широкая и не соответствует размеру обхвата руки;

- длина рукава ниже локтя и равномерна по всему обхвату руки (в запатентованном решении длина рукава отличается по всему обхвату руки: спереди рукав выше локтя).

На основании изложенного патентообладатель отмечает, что изделие, известное из источников информации [5] и [6], и промышленный образец по оспариваемому патенту отличаются по совокупности существенных признаков с учетом широты аналогового ряда и степени свободы дизайнера.

Туника, известная из источников информации [3] и [4], отличается от промышленного образца по оспариваемому патенту следующими существенными признаками:

- форма рукава более прямая, чем у запатентованного решения, где рукав выполнен в виде «летучая мышь» (т.е. широкий цельнокроеный рукав с проймой, начинающейся чуть выше линии талии, и сужающийся к запястью);

- рукав по запатентованному решению имеет сборку и удлинение в задней части, что не присуще изделию, известному из источников информации [3] и [4], у которого видно удлинение ткани сбоку, а не сзади рукава;

- рукав и верхняя часть изделия не выполнены цельнокроеными, на плечевой зоне видны швы, которые на полупрозрачной ткани не могут остаться незамеченным, что формирует иное зрительное впечатление (у запатентованного решения, при этом, рукав и верхняя часть туники выполнены цельнокроеными);

- низ туники выполнен из двух передних деталей юбки и одной задней, имеющей с передними боковые швы соединения, в то время как у запатентованного решения низ туники выполнен цельнокроеным, без швов по боковым частям.

Цельнокроенность части изделия оказывает значительное влияние на общее впечатление от изделия, потому что в изделии используется полупрозрачная ткань, при наличии отрезных элементов на ней будет сильно заметно, что есть припуски на швы, что визуалью создаст некоторый «контур» изделия и существенно повлияет на его внешний вид. Таким образом, и свойство материала ткани (полупрозрачность) является существенным признаком, определяющим внешний вид изделия, и влияет на значимость иных признаков, в том числе кроя.

На основании изложенного патентообладатель отмечает, что изделие, известное из источников информации [3] и [4], и промышленный образец по оспариваемому патенту отличаются по совокупности существенных признаков с учетом широты аналогового ряда и степени свободы дизайнера.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2023, лицом подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Поводом для подачи настоящего возражения послужило направление двух претензий от ИП Воробьевой Э.Ф. в адрес ИП Катунинной А.Е. о недопущении нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в

которых содержались требования о прекращении продажи туник ИП Катониной А.Е. По мнению автора претензий, туники ИП Катониной А.Е. являлись результатом незаконной переработки дизайна туники ИП Воробьевой Э.Ф., сведения о которой раскрыты, в частности, в заявке на промышленный образец № 2022502083, по которой был выдан оспариваемый патент.

В претензиях отмечалось, что общее впечатление, производимое товарами, которое предлагает к продаже и реализует ИП Катонина А.Е., и дизайном изделия по патенту на промышленный образец ИП Воробьевой совпадает по широким рукавам, вырезу горловины, поясу и однотонной, полупрозрачной ткани.

В картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru) можно найти в открытом поиске массу дел в различных субъектах Российской Федерации о прекращении использования промышленных образцов и взыскании компенсации за такое использование, инициированных ИП Воробьевой Э.Ф. Таким образом, ИП Воробьева Э.Ф. зная, что на рынке есть множество продавцов пляжных туник, имеющих похожие свойства, зарегистрировала промышленные образцы на эти туники с той целью, чтобы заставить всех остальных уйти с рынка, оставив её единственным поставщиком пляжных туник, также взыскать со всех компенсацию в значительных размерах. Данное поведение ИП Воробьевой Э.Ф. является явно недобросовестным, направленным исключительно на причинение вреда другим участникам рынка и ограничение конкуренции, а не на защиту своих прав и законных интересов, как производителя продукции.

Аналоговый ряд [7] содержит патент на промышленный образец № 133482 ИП Беловой А. Р., изображение которого сходно до степени смешения с оспариваемым патентом. Промышленный образец по патенту № 133482 ИП Беловой А.Р. имеет более ранний приоритет (18.01.2022 г.) по сравнению с оспариваемым патентом. Между тем, ИП Воробьева Э.Ф., не зная о наличии патента у ИП Беловой А.Р. на сходный до степени смешения промышленный образец, обратилась к последней с иском о прекращении использования, в частности, промышленного образца по оспариваемому патенту путем удаления карточек товаров, а также о взыскании компенсации за нарушение

исключительных прав на промышленный образец (дело № А76-196/2023). А в представленном отзыве ИП Воробьева Э.Ф. доказывает, что промышленный образец по оспариваемому патенту отличается существенными признаками от аналогового ряда туник других производителей, в том числе ИП Беловой А.Р. Однако это не мешает ИП Воробьевой Э.Ф. пытаться запрещать другим производителям продавать их товары, доказывая их сходность до степени смешения с промышленным образцом по оспариваемому патенту по тем же самым основаниям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, считает, что патентообладатель злоупотребляет своим правом и его действия направлены исключительно на причинение вреда другим продавцам пляжных туник, что является самостоятельным основанием для признания оспариваемого патента недействительным на основании статьи 10 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, изделие известное из источников информации [1] и [2] произведено ИП Воробьевой Э.Ф. под товарным знаком «Анжелика и Король».

С дополнением к возражению представлены следующие материалы (копии):

- претензия №02-0310/2022 от 03.10.2022 с приложениями (далее – [8]);
- письменная позиция по ответу на претензию №02-0310/2022 от 03.10.2022 (далее – [9]);
- распечатка переписки по электронной почте (далее – [10]);
- патентный документ RU 133482, опубл. 05.10.2022 (далее – [11]);
- материалы заявки №2022500199 (далее – [12]);
- претензия №01-0310/2022 (далее – [13]);
- письменная позиция по ответу на претензию №39-3/1 от 10.10.2022 (далее – [14]);
- исковое заявление ИП Воробьевой Э.Ф. в Арбитражный суд Челябинской области (далее – [15]);
- определение Арбитражного суда Челябинской области от 12.201.2023 по делу №А76-196/2023 (далее – [16]);
- скриншот с изображениями туник (далее – [17]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.youtube.com/watch?v=UoGioNr-akY> (далее – [18]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.passionforum.ru/posts/124187-pljazhnye-platja-svoimi-rukami-video-mk.html> (далее – [19]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу https://www.wildberries.ru/catalog/38911930/detail.aspx?targetUrl=GP&utm_source=vkentryprofit&click_id=v1_638130922 (далее – [20]);

- скриншоты с изображениями туник (далее – [21]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/catalog/19207442/detail.aspx?targetUrl=XS> (далее – [21]);

- свидетельство на товарный знак RU 742561 (далее – [22]).

От патентообладателя 05.04.2023 поступило дополнение к отзыву, в котором приведены комментарии относительно дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

Патентообладатель отмечает, что в его действиях отсутствуют признаки, свидетельствующие о злоупотреблении правом или недобросовестности. Факт подачи иска, независимо от результата его рассмотрения, сам по себе не может расцениваться как злоупотребление правом. Из информации с официального сайта картотеки арбитражных дел (<https://kad.arbitr.ru/>) следует, что Воробьевой Э.Ф. было подано всего 9 судебных исков. При этом только одно дело № А76-196/2023 по иску к ИП Беловой А.Р. связано с защитой исключительных прав по оспариваемому патенту. Из этого следует, что довод лица, подавшего возражение, о массовой рассылке исков является ничем неподтвержденным домыслом.

Публикации в социальной сети Instagram, принадлежащей компании Meta Platforms Inc., деятельность которой с 21 марта 2022 года признана экстремистской и запрещена на территории России, не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту. Сведения, содержащиеся в источниках информации [18], [20], [21], не порочат патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (16.05.2022), 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 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. 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.

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, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), является 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 60 Правил ПО информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) по сайтам периодических изданий, сайтам производителей, другим сайтам, содержащим информацию об изделиях сходного назначения.

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, 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 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 ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, 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. 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 подпункту 6 пункта 34 Требований ПО в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

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 «оригинальность», показал следующее.

Туника по оспариваемому патенту характеризуется следующей совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:



- выполнением распашной спереди конструкции с удлиненным силуэтом до щиколотки, с рукавами, кулисой и поясом;
- верх туники выполнен из цельнокроеной детали, образующей сзади спинку, а спереди фигурную V-образную зону декольте, переходящую в прямолинейный разрез до линии талии, и рукава;
- рукава выполнены свободного кроя, задняя часть рукавов выполнена большей длиной, относительно длины передней части, с плавным переходом, при этом длина задней части рукавов ниже линии талии;
- низ туники выполнен из цельнокроеной детали, образующей юбку с разрезом спереди;
- по линии талии выполнена кулиса, в которую вставлен пояс;
- пояс имеет длину, позволяющую завязать его спереди «бантом» с образованием свободных концов;
- выполнением туники из светлого однотонного полупрозрачного материала.

Упомянутые признаки являются существенными, поскольку они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия в частности, форму, контуры изделия, текстуру и фактуру материала изделия. Данные признаки являются доминантными и определяют общее зрительное впечатление (см. процитированные выше пункты 71 и 72 Правил ПО).

Относительно довода патентообладателя о том, что рукава в тунике по оспариваемому патенту выполнены в виде «летучая мышь», необходимо отметить, что изображения к оспариваемому патенту не позволяют однозначно установить данное обстоятельство, поскольку на них не представлена туника с разведенными в стороны рукавами.

Анализ совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту и решений, известных из материалов [1]-[6], [11], [12], [17]-[22] показал, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является решение внешнего вида туники, известное из источника информации [2].

Источник информации [2] относится к публикации в сети Интернет на сайте интернет-магазина Wildberries (<https://www.wildberries.ru/>), а именно, к публикации отзыва о покупке от 09.02.2020, т.е. до даты приоритета (02.02.2022) оспариваемого патента. Дата публикации автоматически добавляется при ее размещении в сети Интернет. Данная публикация на дату проведения заседания коллегии находилась в открытом доступе.

Следовательно, информация, содержащаяся в источнике информации [2], 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, известного из публикации [2]:



показал, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту отличается от ближайшего аналога следующими существенными признаками, отображенными на изображениях изделий:

выполнением как верха, так и низа туники, из цельнокроеной детали, а переход от задней части рукава к передней выполнен плавным (туника, известная из публикации [2], имеет шовную конструкцию, а рукав имеет вырез



Кроме того, на изображениях, содержащихся в публикации [2], вид туники со спины отсутствует.

Проверка творческого характера существенных признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту, предусмотренная подпунктом 1 пункта 75 Правил ПО, показала, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков внешнего вида изделия, известного из публикации [2].

Вклад выявленных выше существенных отличительных признаков в формирование общего впечатления, производимого промышленным образцом по

оспариваемому патенту, не способствует установлению общего впечатления, отличного от общего впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из публикации [2]. Указанные отличительные признаки не индивидуализируют промышленный образец по оспариваемому патенту в целом, по отношению к изделию, известному из публикации [2]. Различия между промышленным образцом по оспариваемому патенту и изделием, известным из публикации [2] гораздо менее заметны, чем общее впечатление, производимое их общими существенными признаками.

Этот вывод сделан с учетом аналогового ряда [7], представленного патентообладателем.

Анализ аналогового ряда [7], показал, что возможности авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, ограничены лишь наличием таких обязательных элементов как горловина, рукава, спинка и передняя часть. Следовательно, степень свободы дизайнера изделий такого назначения не имеет значимых ограничений (например, может быть выбран любой силуэт удлиненный или короткий, приталенный или свободный, с поясом и без него, и могут быть выбраны разные материалы и т.д.).

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

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

В связи со сделанным выше выводом материалы [8]-[10], [13]-[16] представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом необходимо отметить, что в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности патент оспаривается в соответствии пунктом 2

статьи 1398 Кодекса, который не предусматривает такой мотив, как злоупотребление правом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец № 133723 признать недействительным полностью.