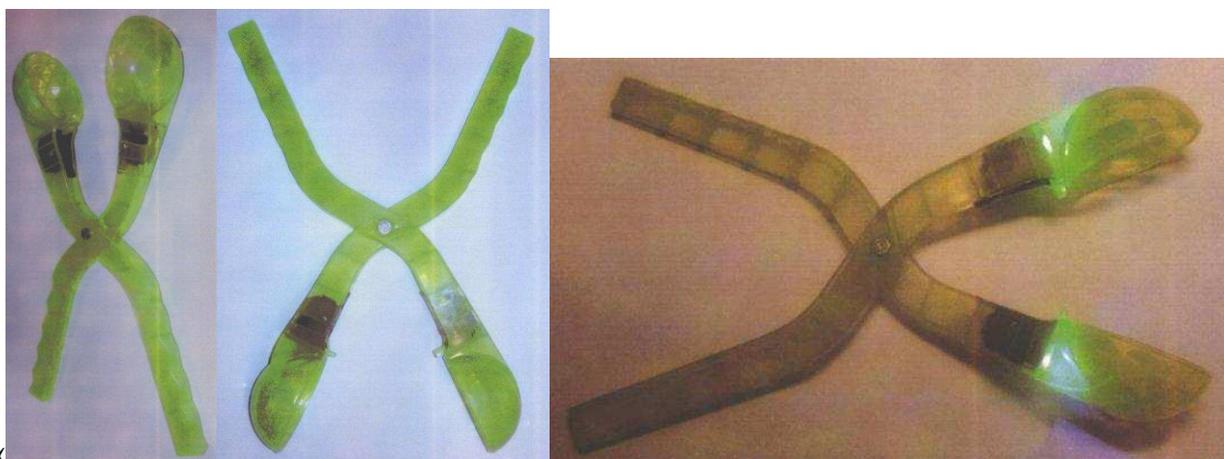


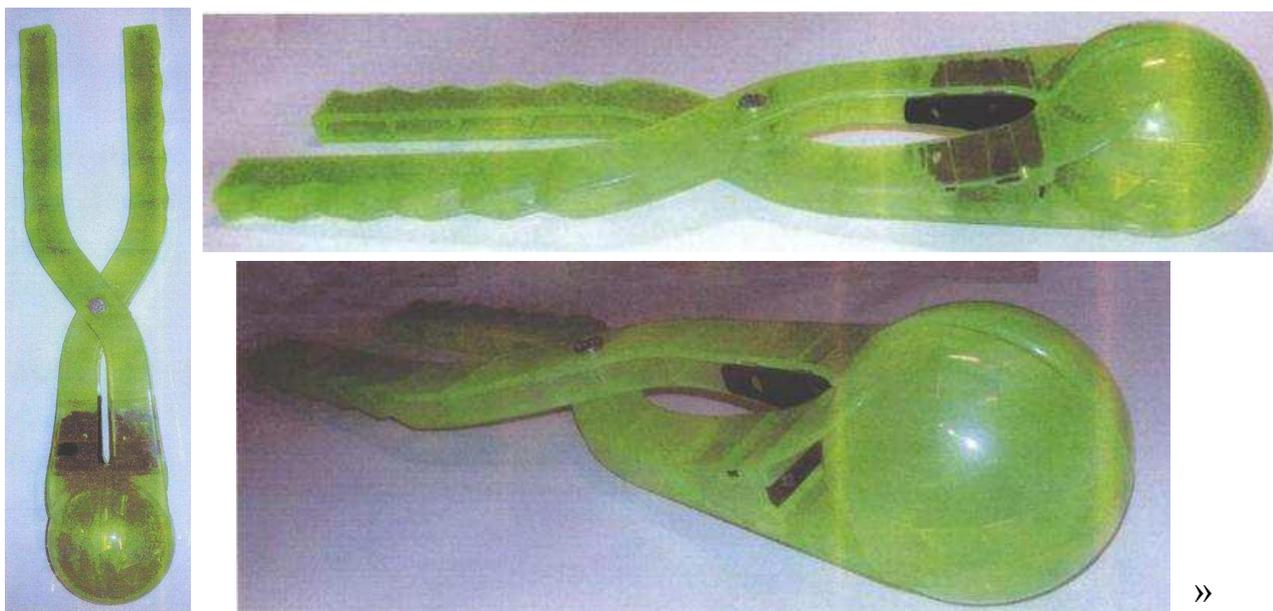
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 Ореховой Р.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.03.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 101055, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 101055 «Снежколеп с подсветкой» выдан по заявке № 2016500213/49 с приоритетом от 26.01.2016 на имя Колодяжного А.В., Украина (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 условиям патентоспособности «новизна», «оригинальность», а также условию патентоспособности, установленному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

С возражением представлен патент RU 97600, опубликован 16.03.2016 (далее - [1]).

В возражении отмечено:

- внешний вид изделия, известный из патента [1], содержит всю совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту;
- внешний вид изделия, известный из патента [1], производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту вводит в заблуждение потребителя относительно производителя изделия, т.к. правообладатель патента [1] производит свое изделие ранее даты приоритета, и приобрёл устойчивую узнаваемость на рынке.

При этом для усиления данной позиции в возражении указаны свидетельства на товарные знаки RU 578220 с датой регистрации 17.06.2016 (далее – [2]), RU

584247 с датой регистрации 17.06.2016 (далее – [3]), правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

В свою очередь, для усиления этой же позиции от лица, подавшего возражение, 26.10.2017 поступили дополнительные материалы, а именно договоры поставки № 2 от 11.04.2008, № 815/08 от 25.08.2008, № 2010/09-27 от 06.09.2010, № 1038 от 30.01.2015, № 1124 от 25.11.2015, № 7 от 30.11.2015, № 34/15 от 16.10.2015, № 115/15 от 13.10.2015 и товарные накладные к ним (далее – [4]).

Также в дополнениях к возражению лицо, подавшее возражение, ссылается на репортаж телеканала НТВ, размещенный по интернет-адресу <https://www.ntv.ru/novosti/1591020/> (далее – [5]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.10.2017, а также 24.10.2017, 26.10.2019 поступил отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

В отзыве отмечено:

- патент [1] не может быть включен в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, ввиду того, что патент [1] был опубликован позже даты подачи оспариваемого патента;

- внешний вид изделия, известный из патента [1], не содержит всю совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту;

- внешний вид изделия, известный из патента [1], не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по оспариваемому патенту;

- промышленный образец по оспариваемому патенту не вводит в заблуждение потребителя относительно производителя изделия ввиду того, что использование в названии изделия по этому патенту слова «снежколеп», совпадающего с обозначением по свидетельству [3], а также сходного с обозначением по свидетельству [2], не говорит о том, что во внешнем виде изделия по данному патенту используются какие-либо элементы, охраняемые свидетельствами [2] и [3].

Для усиления своей позиции патентообладателем представлены следующие материалы, а именно решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-10342/2017 от 14.06.2017, постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А56-10342/2017 от 19.10.2017, таможенная декларация № 10101030/161013/0020881 с дополнением к ней, сертификаты соответствия № 1261463, 0125627, лингвистическое заключение ИРЯ РАН от 31.07.2017, патент US 5080572, опубликован 14.01.1992, протоколы осмотра доказательств № 77АВ5251904 от 07.08.2017, 77АВ5251905 от 07.08.2017, 77АВ5251906 от 07.08.2017, 77АВ5251907 от 07.08.2017 (далее – [6]).

Также следует отметить, что с вышеуказанными материалами на обозрение коллегии были представлены изделия «снежколеп» (далее – [7]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 12.03.2018: удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2017, признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 101055 недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 по делу № СИП – 380/2018, а также постановлением Президиум Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 380/2018 решение Роспатента от 12.03.2018 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Кроме того, от патентообладателя 23.09.2019, 01.11.2019, 06.12.2019 поступили дополнения к отзыву, в которых содержатся доводы, по существу повторяющие доводы отзыва, а также представлен патент US D 342002, опубликован 07.12.1993 (далее – [8]), и на обозрение коллегии изделия «снежколеп» (далее – [9]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.01.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс.

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 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.

Согласно пункту 4 статьи 1352 Кодекса при установлении новизны и оригинальности промышленного образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все заявки на промышленные образцы, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса вправе ознакомиться любое лицо.

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 производящим 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 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.

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

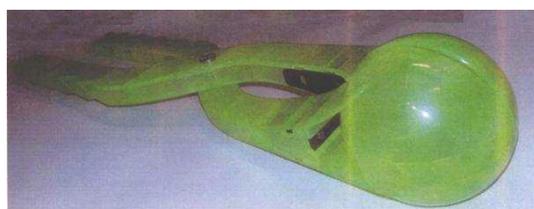
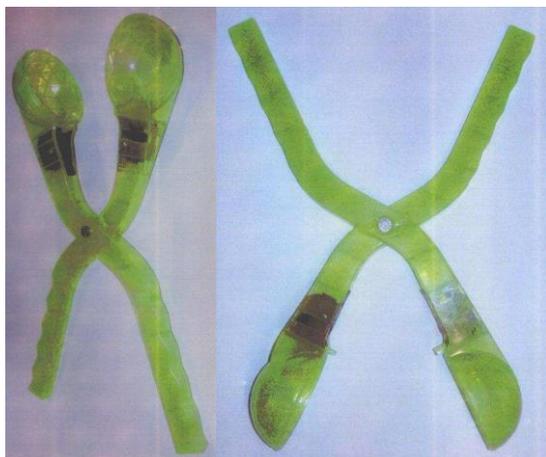
Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

В отношении патента [1] следует отметить, что дата подачи заявки на выдачу этого патента более ранняя (31.12.2014), чем дата приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, содержащиеся в патенте [1] сведения о внешнем виде изделия могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» (см. пункт 4 статьи 1352 Кодекса).

При этом сравнительный анализ внешнего вида изделия по оспариваемому патенту с внешним видом снежколепа (снежкодела), известного из патента [1] (см. ниже), показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида изделия,
известного из патента [1]



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

- состав корпуса из двух композиционных элементов, выполненных в виде изогнутых направляющих, один конец которых выполнен в виде полой полусферы, а другой – в виде рукоятки;

- наличием на рукоятке около полусферы отверстия;

- выполнением направляющих перекрещенными и соединенными элементом в виде заклепки;

- выполнением рукояток с внутренними ребрами жесткости.

При этом, внешний вид изделия по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида снежколепа (снежкодела), известного из патента [1], следующими признаками (см. ниже):

- выполнением из прозрачного материала (далее – признак {А});

- наличием оборудования для подсветки около полусфер (далее – признак {Б});

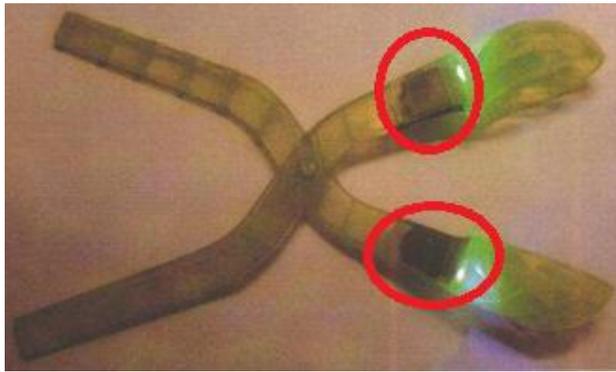
- проработкой перехода направляющих к полусферам (далее – признак {В});

- проработкой рукоятки (далее – признак {Г});

- отсутствием каких-либо надписей (далее – признак {Д}).

Кроме того, необходимо обратить внимание, что при детальном анализе изображений изделия по оспариваемому патенту, а также при визуальном осмотре представленных на обозрение коллегии изделий [7] и [9], идентично выполненных изделию по данному патенту, прослеживается четкое гранение полусфер в виде треугольников, что, в свою очередь, не характерно для снежколепа (снежкодела), известного из патента [1] (далее – признак {Е}).

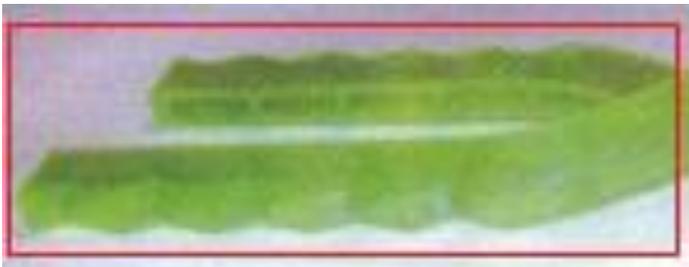
решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



{А}, {Б}



{В}



{Г}



{Д}



решение внешнего вида изделия,
известного из патента [1]





{E}

При этом согласно постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 380/2018 (см. стр. 16, 17) признаки, отличающие промышленный образец по оспариваемому патенту от снежколепа (снежкодела), известного из патента [1], должны анализировать в совокупности ввиду того, что они могут принимать участие в формировании внешнего вида изделия, даже если каждый из таких признаков в отдельности не оставляет иного зрительного впечатления.

В свою очередь, анализ отличительных признаков {А}-{Е} показал следующее.

В отношении признака {Д} следует отметить, что отсутствие каких-либо надписей на изделии по оспариваемому патенту не приводит к изменению общего

зрительного впечатления, производимого этим изделием, по отношению к снежколепу (снежкоделу), известному из патента [1].

Следовательно, признак {Д} не является существенным (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

В свою очередь, в отношении отличительных признаков {А}-{Г}, {Е} следует отметить, что они являются существенными виду того, что являются доминантными, а также зрительно отличимыми и, следовательно, формируют иное зрительное впечатление промышленного образца по оспариваемому патенту по отношению к снежколепу (снежкоделу), известному из патента [1] (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

При этом необходимо обратить особое внимание на отличительные признаки {Б} и {Е}.

Данные признаки в совокупности при эксплуатации изделия по оспариваемому патенту подчеркивают геометрию полусфер (гранение треугольниками) и, при этом, визуализируются как на фотографиях, представленных на дату подачи заявки, так и на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в оспариваемом патенте



(«»), а также на изделиях «снежколеп», представленных на обозрение коллегии.

В свою очередь, анализ признаков {А}, {Б}, {Г} показал, что данные признаки в совокупности обусловлены творческим характером ввиду того, что являются доминантными, ярко выраженными на фоне изделия по оспариваемому патенту и,

следовательно, формируют определенное индивидуальное впечатление, производимое этим изделием.

С учетом данных обстоятельств, а также с учетом анализа отличительных признаков {А}, {В}, {Г} можно сделать вывод о том, что отличительные признаки {А}-{Г}, {Е} зрительно активны, являются доминантными, а также своей совокупностью придают изделию по оспариваемому патенту характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют это изделие, участвуют в создании общего впечатления, оставляемого внешним видом изделия.

Таким образом, можно сделать вывод, что данные отличительные признаки непосредственно влияют на формирование внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и, тем самым, подтверждают творческий характер особенностей данного изделия (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, внешний вид снежколепа (снежкодела), отраженный в патенте [1], не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как совокупность существенных признаков изделия по оспариваемому патенту (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В отношении доводов возражения, касающихся того, что промышленный образец по оспариваемому патенту вводит в заблуждение потребителя относительно производителя изделия, т.к. правообладатель патента [1] производит свое изделие ранее даты приоритета, и приобрёл устойчивую узнаваемость на рынке, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, оспариваемый патент на промышленный образец имеет лишь в названии слово «снежколеп», совпадающее с обозначением по свидетельству [3], а также сходное с обозначением по свидетельству [2].

При этом изображения промышленного образца по оспариваемому патенту не содержат каких-либо обозначений, охраняемых свидетельствами [2] и [3].

Таким образом, положения пункта 5 статьи 1352 Кодекса в этом случае не могут быть применены, поскольку они относятся к решению внешнего вида изделия, т.е. совокупности признаков внешнего вида изделия, нашедших отражение на изображениях, а не к названию промышленного образца.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим требованиям, установленным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса.

В отношении представленных с дополнениями к возражению документов [4] и интернет-ссылки [5] следует отметить, что они лишь подтверждают факт нахождения в гражданском обороте изделий «снежколеп (снежкодел), которые не имеют отношения к промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Таким образом, содержащиеся в данных источниках информации сведения не изменяют сделанные выше выводы.

В отношении представленных патентообладателем источников информации [6] и [8] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец № 101055 оставить в силе.