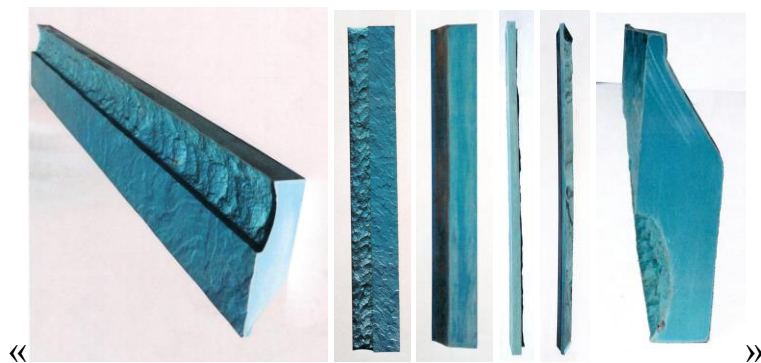


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

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 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «АЛЬФА МИКС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.11.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 113146, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 113146 на промышленный образец «Форма для заливки фасадной части ступеней с областью подступёнка» выдан по заявке № 2018500035/49 с приоритетом от 09.01.2018 на имя Никифорова Г.Б. (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):

- видеоролик, размещенный на интернет-ссылке <https://www.walttools.com/product/chiseled-slate-cantilever-ledge-concrete-stamp-step-insert-8/> (далее – [1]);

- интернет-ссылки [https://www.nca.ca/a/uploads/products/img/20150930152306\\_one-piece-cantilevered-step-liner-7.25-inbst9150red8-ft-x-7.25-in\\_001.jpg](https://www.nca.ca/a/uploads/products/img/20150930152306_one-piece-cantilevered-step-liner-7.25-inbst9150red8-ft-x-7.25-in_001.jpg), [https://www.nca.ca/a/uploads/products/img/20150930152306\\_one-piece-2.jpg](https://www.nca.ca/a/uploads/products/img/20150930152306_one-piece-2.jpg), датированные 30.09.2015 (далее - [2]);

- патент ES I0143026, опубликован 01.04.1999 (далее - [3]);

- патент ES I0143453, опубликован 01.06.1999 (далее - [4]);

- международная регистрация промышленного образца DM/022322, опубликована 29.05.1992 (далее - [5]);

- патент PL 17821, опубликован 30.04.2012 (далее - [6]);

- патент DE 402015203071, опубликован 06.11.2015 (далее - [7]);

- патент TR 2012 01125, опубликован 06.11.2015 (далее - [8]);

- патент PL 23711, опубликован 29.11.2017 (далее - [9]);

- патент JP 1320614, опубликован 04.02.2008 (далее - [10]);

- патент TR 2006 02469, опубликован 01.09.2006 (далее - [11]);

- патент SI 9550020, опубликован 31.10.1995 (далее - [12]);

- патент JP 1185738, опубликован 22.09.2003 (далее - [13]);

- интернет-ссылка [https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin\\_enc/31891](https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31891) с отсылкой на «Финансовый словарь Финам.» (далее – [14]);

- решение Роспатента от 21.09.2022 (далее – [15]).

Также в возражении указан «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 163 (далее – [16]).

При этом доводы возражения сводятся к тому, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности внешних видов изделий из источников информации [1]-[13].

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 на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (09.01.2018), 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 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 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, в частности:

- 1) 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);

2) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, характеризует решение внешнего вида изделия как решение состоящее в, частности, повторении формы, свойственной изделиям определенного назначения, и (или) использовании другого материала, в частности в целях имитации известного внешнего вида (например, изделие из полимерного (искусственного) материала, имитирующее изделие, традиционно выполняемое из дерева или других природных материалов);

4) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Согласно пункту 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, в частности, 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 признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

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

В отношении источников информации [1], [2] необходимо отметить следующее.

Интернет-сайты «<https://www.nca.ca>», «<https://www.walttools.com>» по существу представляют собой открытые для пользователей платформы электронной коммерции (торговли). При этом, исходя из понятия такой сферы экономики, как «электронная коммерция» (см. интернет-ссылку [14]), можно сделать вывод о том, что дата размещения информации в подобных интернет-сайтах носит общедоступный характер, продиктованный целью ознакомления с характеристиками товара потребителями.

Таким образом, отраженные в данных интернет-ссылках внешние виды изделий могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

В свою очередь, исследование источников информации [1]-[13] показало, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту

является внешний вид изделия, известный из интернет-ссылки [2] («  »).

При этом сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известным из интернет-ссылки [2], показал следующее.

промышленный образец  
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида изделия,  
известного из интернет-ссылки [1]



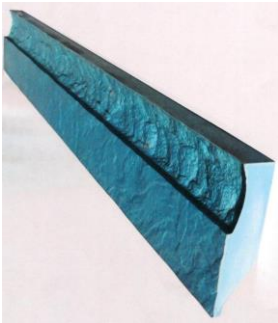
Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, известного из интернет-ссылки [2], следующими признаками (см. иллюстрации ниже):

- колористической проработкой всей поверхности (далее – {А});
  - выполнением перехода от тыльной части к лицевой под более острым углом (далее – {Б});
  - выполнением дугообразной части более вогнутой (далее – {В});
  - выполнением краев дугообразной части в виде вогнутой линии (далее – {Г});
  - выполнением рабочего участка, включающего дугообразную часть, более широким (далее – {Д});
  - выполнение участка перехода от зоны формирования подступенка к дугообразной части менее широким (далее – {Е}).
- (см. иллюстрации ниже)

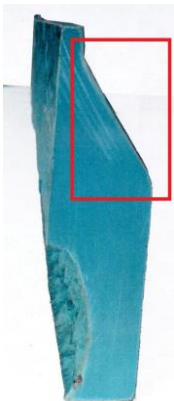
промышленный образец  
по оспариваемому патенту

решение внешнего вида изделия,  
известного из интернет-ссылки [1]

{A}



{Б}



{B}



{Г}



{Д}



{Е}



При этом в отношении отличительных признаков {А}-{Е} необходимо отметить следующее.

Признак {А} не является существенным, т.к. его мысленное исключение из общего композиционного построения промышленного образца по оспариваемому патенту (либо мысленное изменение цвета изделия) не приводят к иному зрительному впечатлению, производимым данным промышленным образцом. С учетом области применения этого промышленного образца (в строительстве для создания формы ступеней и подъемов) колористическая проработка его поверхности промышленного образца не является существенным признаком (см. пункт 72 Правил ПО).

При этом необходимо обратить внимание, что такая правовая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу СИП-468/2021 (см. стр. 15-17), где также был показан сравнительный анализ между данным промышленным образцом и внешним видом изделия, совпадающим с внешним видом изделия, известным из интернет-ссылки [2].

Признак {Б} с учетом области применения указанного промышленного образца в строительстве как элемента опалубки обусловлен необходимостью формирования равной части площади ступени по отношению к подступенку вышерасположенной ступени при заливке лестниц. Таким образом, этот признак выполняет исключительно техническую функцию и, следовательно, не является охраняемым (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

При этом необходимо обратить внимание, что такая правовая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу СИП-468/2021 (см. стр. 17 абзацы 2, 3).

Признак {Д} по существу направлен на то, чтобы увеличить жесткость конструкции изделия за счет изменения геометрических характеристик его поперечного сечения для повышения сопротивления деформированию при заливке (см. справочник [16]).

При этом необходимо обратить внимание, что такая правовая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу СИП-468/2021 (см. стр. 17 абзац 4).

В свою очередь, признаки {В}, {Г}, {Е} занимают доминантное положение в общем композиционном построении промышленного образца по оспариваемому, а их мысленное исключение из этого построения приведет к иному общему зрительному впечатлению, производимым этим промышленным образцом.

Таким образом, отличительные признаки {В}, {Г}, {Е} являются существенными (см. пункт 72 Правил ПО).

При этом необходимо обратить внимание, что такая правовая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу СИП-468/2021 (см. стр. 18 абзац 3).

В свою очередь, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию заявки, по которой выдан оспариваемый патент, изделие по этому патенту применяется в строительстве при изготовлении ступеней и подъемов (см. абзац 1). При этом исходя из сведений, содержащихся в этом описании (см. стр. 3 абзацы 1, 2 снизу) за формирование подступенка отвечает



лицевой участок рабочей части данного изделия (« »), а за формирование



фасадной части ступени отвечает углубленный участок рабочей части (« »),



« »), т.е. признаки {В}, {Г}.

С учетом данных обстоятельств, а также с учетом положений пункта 75.1) Правил ПО, касающихся того, что информированный потребитель проявляет интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеет знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий, можно сделать вывод о том, что для данного потребителя таких изделий ключевую роль для восприятия внешнего вида изделия будет играть только проработка лицевой поверхности рабочей части, т.к. именно эта поверхность рабочей части при заливке формирует внешний вид фасадной части ступени, а также подступенка.

Следовательно, при сравнительном анализе внешних видов таких изделий информированный потребитель особое внимание обратит только на характер проработки лицевой поверхности рабочей части.

Признак {Е} говорит только о том, какой ширины будет подрезка подступенка, и, при этом, также не характеризуют какую-либо проработку лицевой поверхности рабочей части промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, не будет являться фактором для восприятия информированным потребителем этого промышленного образца.

Учитывая сказанное, а также незначительный вклад признака {Е} в общее композиционное построение данного промышленного образца, можно сделать вывод о том, что этот признак не будет участвовать в формировании общего впечатления у указанного потребителя.

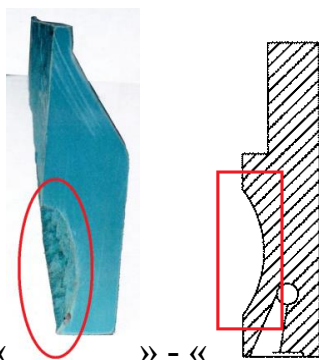
В свою очередь, признаки {В} и {Г} обусловлены творческим характером в смысле положений пункта 75.1) Правил ПО ввиду того, что их наличие по существу обуславливает общее композиционное построение промышленного образца по оспариваемому патенту, а также индивидуализирует его по сравнению с внешним видом изделия, известным из интернет-ссылки [2], и, следовательно, общее впечатление, производимое на информированного потребителя указанным промышленным образцом, по сравнению с внешним видом изделий, известных из интернет-ссылки [2], будет иное (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

При этом необходимо обратить внимание, что такая правовая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу СИП-468/2021 (см. стр. 21 последний абзац - стр. 22 абзац 1).

Также необходимо обратить внимание, что Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу № СИП-468/2021 упомянутые правовые позиции, отраженные в приведенном решении Суда по интеллектуальным правам, остались без изменений.

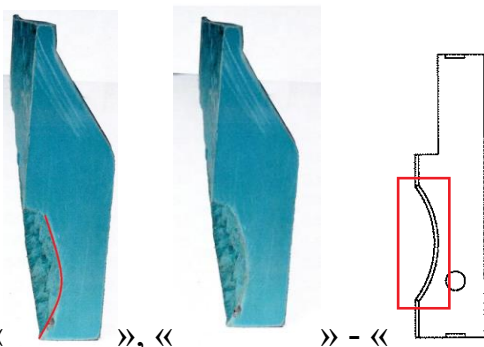
Однако, признаки {В}, {Г}, {Е} не обусловлены творческим характером в смысле положений пункта 75.4) Правил ПО ввиду следующего.

Выполнение дугообразной части более вогнутой в промышленном образце по оспариваемому патенту (признак {B}) присуще внешнему виду изделия, известному



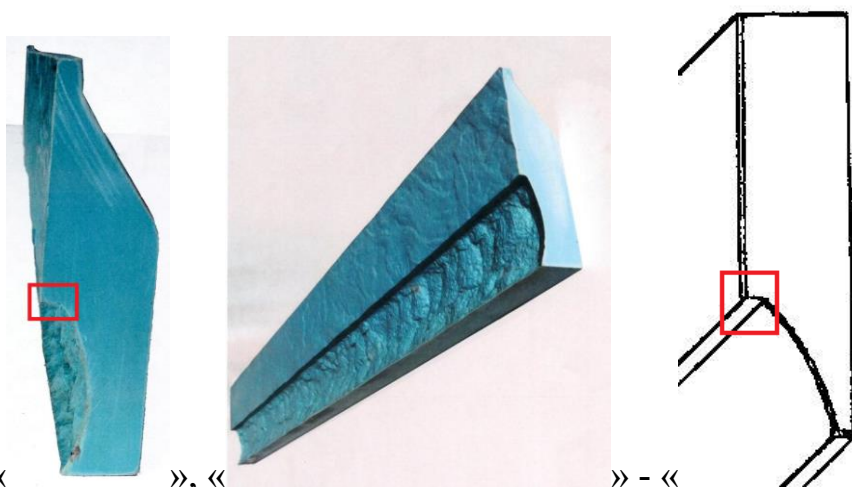
из патента [13] (сравнение: « » - « »).

В свою очередь, выполнением краев дугообразной части в виде вогнутой линии в промышленном образце по оспариваемому патенту (признак {Г}) также присуще внешнему виду изделия, известному из патента [13]



(сравнение: « », « » - « »).

При этом выполнение участка перехода от зоны формирования подступенка к дугообразной части менее широким в промышленном образце по оспариваемому патенту (признак {Е}) присуще внешнему виду изделия, известному из патента [3]

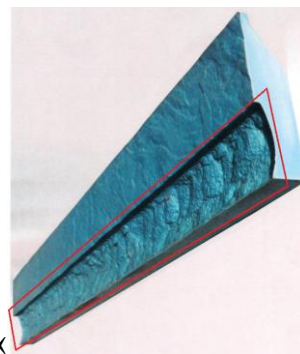


(сравнение: « », « » - « »).

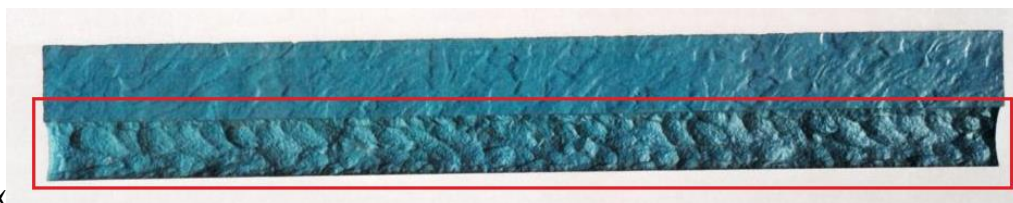
С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что существенные признаки, отличающие промышленный образец по оспариваемому

патенту от внешнего вида изделия, известного из интернет-ссылки [2], не обусловлены творческим характером, т.к. внешние виды изделий, известные из патентов [3], [13] содержат такие признаки, которые обуславливают в данных решениях наличие таких же эстетических особенностей их внешнего вида, которые присущи данному промышленному образцу (см. пункт 75.4) Правил ПО).

Кроме того, стоит сказать, что орнамент дугообразной части промышленного



образца по оспариваемому патенту («



») по существу представляет собой фактуру сколотого камня. При этом такой вывод подтверждается правовой позицией, отраженной в решении Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу № СИП-468/2021 (см. стр. 21 последний абзац).

Таким образом, в случае отнесения данного признака как отличительного и существенного, он не будет обусловлен творческим характером в силу положений пункта 75.2) Правил ПО.

Следовательно, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении источников информации [1], [4]-[12] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается решения Роспатента [15], то сделанные выше выводы не вступают в какое-либо противоречие с отраженными в нем правовыми позициями.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец № 113146 признать недействительным полностью.**