

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 (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 поступившее 30.12.2020 от ИП Антонова А.А. (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 111212, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 111212 на промышленный образец «Карниз настенный декоративный для подсветки стены и потолка» выдан по заявке № 2017505458/49 с приоритетом от 02.11.2017 на имя Мягкова М. Ю. (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» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент ЕМ 002635052-0024, опубликован 22.04.2015 (далее – [1]);
- распечатка страниц интернет-сайта «<https://decomaster.su>» на даты 28.09.2016, 18.12.2016 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [2]);
- распечатка страниц интернет-сайта «<https://www.mardomdecor.com.pl>» на даты 24.01.2016, 03.04.2016, 05.08.2017 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [3]);
- каталог «DECOMASTER. Лепные изделия из полиуретана», 2016, стр. 90, 98, 100 (далее – [4]);
- договор № 34 от 17.06.2014, соглашение о сотрудничестве (партнерстве) 1/2016 от 30.12.2016 (далее – [5]);
- претензия патентообладателя к лицу, подавшему возражение, от 30.09.2020 (далее – [6]).

В возражении отмечено следующее:

- каждому внешнему виду изделий, известных из источников информации [1]-[4], присуща вся совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту;
- каждый внешний вид изделий, известных из источников информации [1]-[4], производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по оспариваемому патенту.

Кроме того, для доказательства общедоступности до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту каталога [4] к возражению приложены документы [5].

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

В свою очередь, от патентообладателя 16.02.2021 поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве отмечено, что внешнему виду изделия, известного из патента [1], не присуща вся совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, а также указанный внешний вид не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по оспариваемому патенту. При этом в отзыве отсутствует какой-либо анализ источников информации [2] - [4].

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

С учетом даты подачи заявки (02.11.2017), 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), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – Требования 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 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 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 74 Правил ПО промышленный образец 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.

Согласно пункту 75.1) Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, в частности, 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 заявлением 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 стандартизованными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

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 опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;
- 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 и в отзыве, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

В отношении источников информации [2], [3] необходимо отметить следующее.

Данные электронного архива «<http://web.archive.org/>» находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Следовательно, внешний вид изделий, известных из источников информации [2], [3], может быть включен в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

Что касается каталога [4], то он не содержит в себе выходных данных, позволяющих его идентифицировать как общедоступное печатное издание. В свою очередь, документы [5] говорят лишь о намерениях изготовить указанные каталоги по определенному техническому заданию, а также о том, что эти каталоги были переданы от ООО «Линк-Мастер» к ИП Антонову А.А., при этом данные каталоги не предназначены для реализации третьим лицам (см. пункт 1.3 соглашения о сотрудничестве (партнерстве) 1/2016 от 30.12.2016).

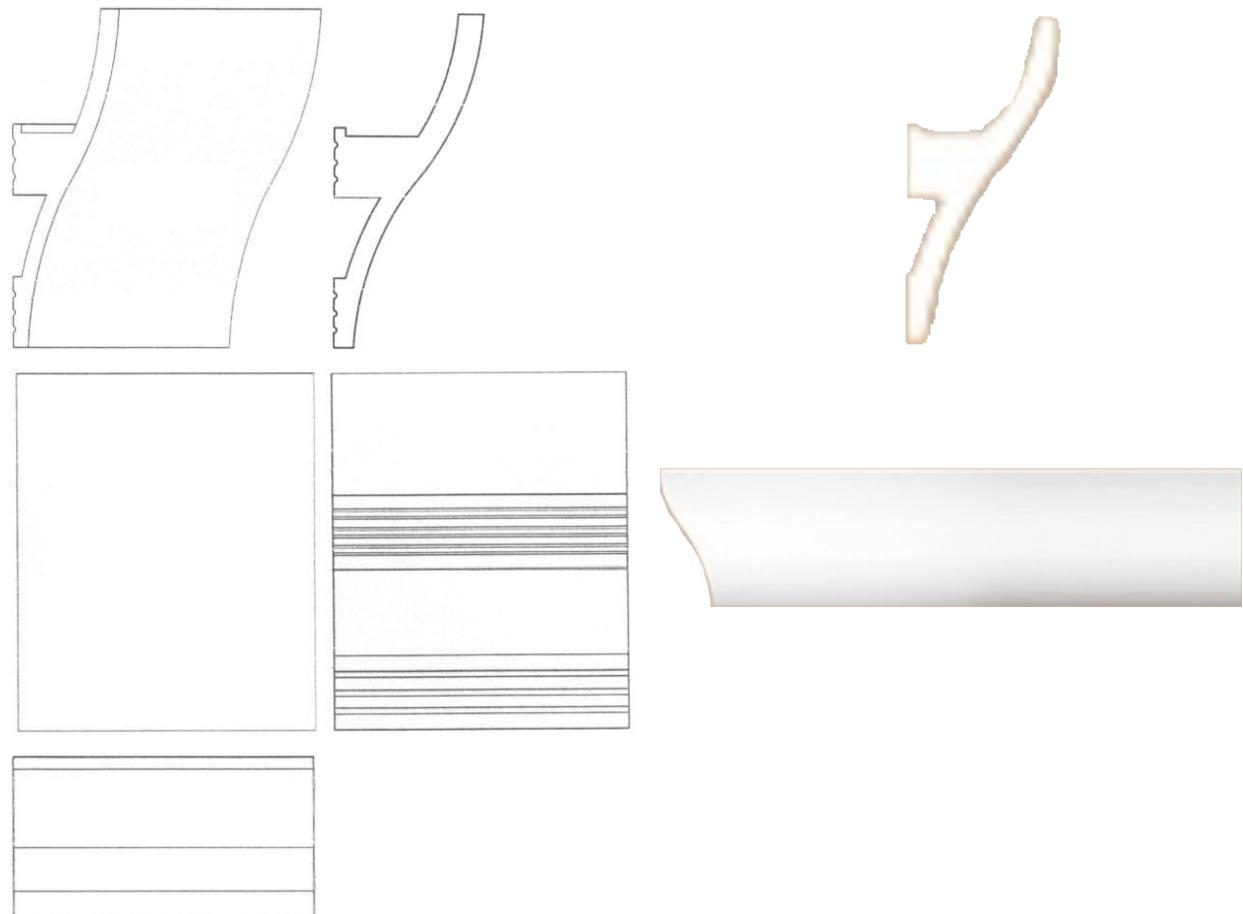
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каталоги [4] не могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

Анализ изображений изделий, известных из источников информации [1] - [3], показал, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является внешний вид изделия, известный из источника информации [2].

При этом сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известного из источника информации [2], показал следующее.

промышленный образец
по оспариваемому патенту

внешний вид изделия, известный
из источника информации [2]
(фон удален)

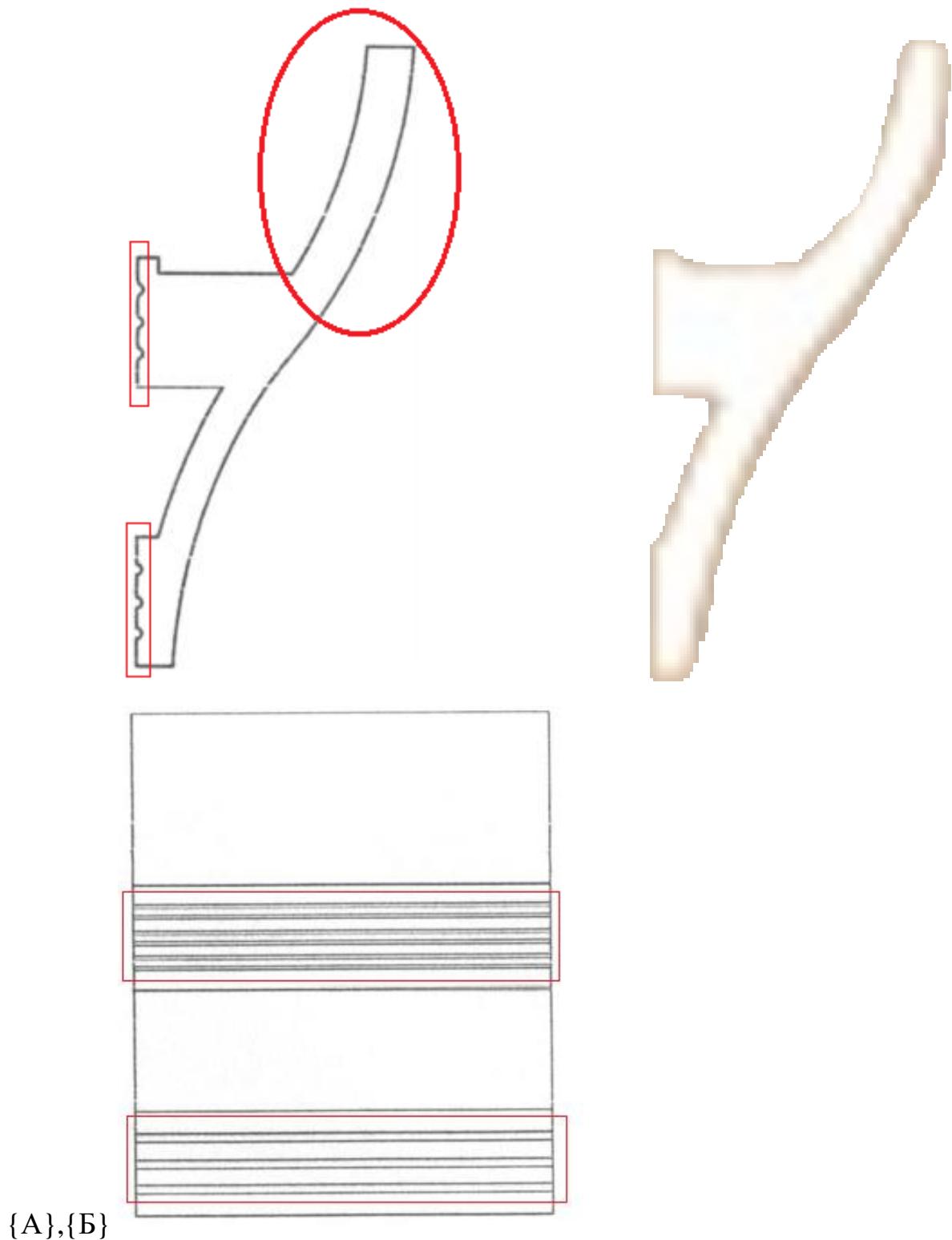


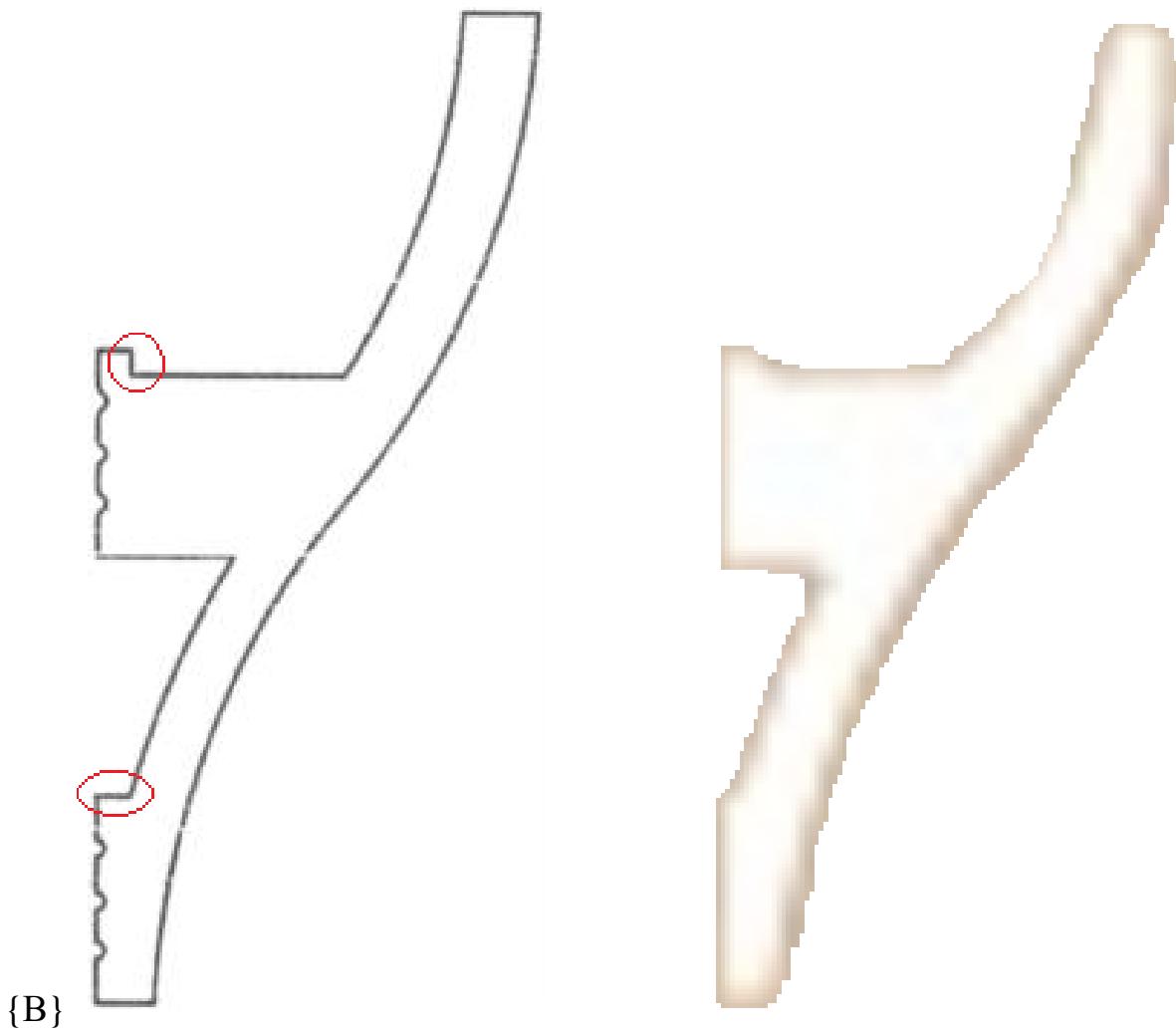
Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, известного из источника информации [2], следующими признаками:

- выполнением по всей длине верхней криволинейной части одинаковой толщины (далее – {А});
- наличием прямолинейных углублений на торцах горизонтальных опорных элементов (далее – {Б});
- проработкой верхних крайних частей горизонтальных опорных элементов (далее – {В}).

промышленный образец
по оспариваемому патенту

внешний вид изделия, известный
из источника информации [2]





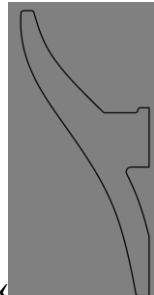
При этом в отношении отличительных признаков {А}-{В} необходимо отметить следующее.

Признак {В} не является существенным, т.к. он мало различим на фоне общего композиционного построения промышленного образца по оспариваемому патенту, а, в свою очередь, его мысленное исключение из совокупности признаков данного промышленного образца не приведет к изменению зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

В свою очередь, признаки {А}, {Б} являются существенными ввиду того, что позволяют зрительно отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от внешнего вида изделия, известного из источника информации [2] (см. пункт 72 Правил ПО).

Таким образом, внешнему виду изделия, известного из источника информации [2], не присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 74 Правил ПО).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в отношении



внешних видов изделий, известных из патента [1] («») и источника



информации [3] («»), можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении внешнего вида изделия, известного из источника информации [2], а именно об отсутствии в каждом из них существенных признаков {А}, {Б} (см. пункт 74 Правил ПО).

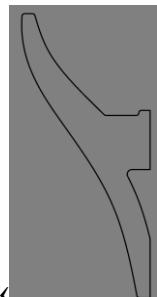
Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В свою очередь, анализ отличительных признаков {А}, {Б} не предмет их творческого характера, предусмотренный пунктом 75 Правил ПО, показал следующее.

Признаки {А}, {Б} хоть и являются зорительно различимыми, однако они недостаточно выразительны по отношению к внешнему виду изделия, известному из источника информации [2], и, следовательно, не индивидуализируют оспариваемый промышленный образец по сравнению с внешним видом изделия, известным из источника информации [2].

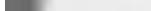
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит внешний вид изделия, известный из источника информации [2] (см. пункт 75.1) Правил ПО, пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в отношении



внешних видов изделий, известных из патента [1] («») и источника



информации [3] («»), можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении внешнего вида изделия, известного из источника информации [2], а именно о том, что каждый из этих внешних видов изделий производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец по оспариваемому патенту (см. пункт 75.1) Правил ПО, пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

В отношении приложенной к возражению претензии [6] следует отметить, что содержащиеся в ней сведения не относятся к оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и, следовательно, не изменяют сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец № 111212 признать недействительным полностью.