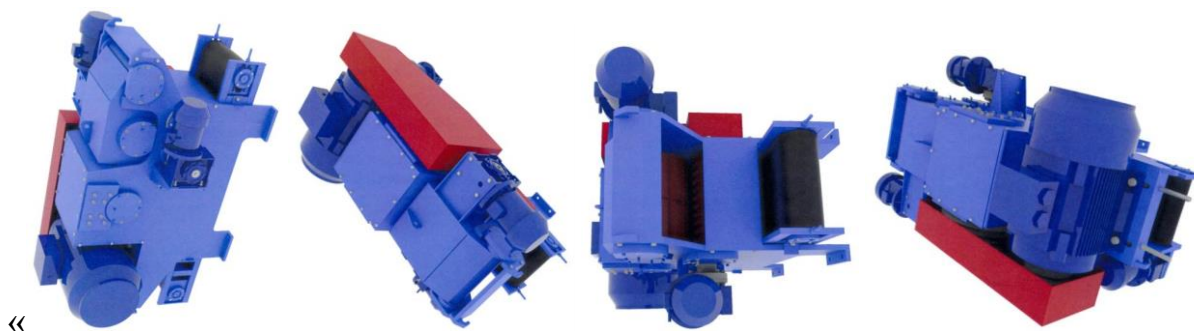
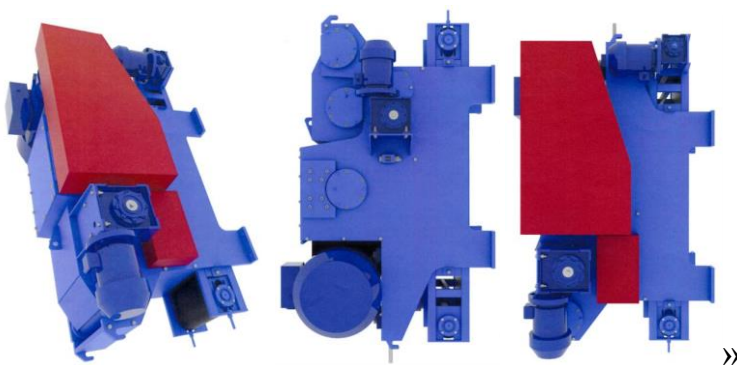


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 «Пеллет Парк» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.06.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 128042, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 128042 на промышленный образец «Барабанная рубительная машина» выдан по заявке № 2020506191/49 с приоритетом от 15.03.2021 на имя ООО «СтанкоЛес-Трейд» (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):

- нотариальный протокол осмотра доказательств от 11.05.2022 в отношении видеороликов, размещенных в интернет-сервисе «<https://www.youtube.com/>»:

- «<https://www.youtube.com/watch?v=UV2XXPXlsa8>», дата публикации 01.08.2019 (далее – [1]);

- «<https://www.youtube.com/watch?v=DbMRpsiEu9Y>», дата публикации 02.08.2019 (далее – [2]);

В возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту не является «новым» и «оригинальным» ввиду известности внешних видов изделий из источников информации [1], [2].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 12.07.2022 поступили дополнения к возражению.

С этими дополнениями представлен протокол опроса от 30.03.2022 (далее – [3]), при этом в данных дополнениях не содержится каких-либо доводов, касающихся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

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/>».

В свою очередь, от патентообладателя 27.06.2022 (продублирован 29.06.2022), 05.08.2022, 12.08.2022 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом и дополнениями к нему представлено решение Октябрьского районного суда г. Кирова от 09.07.2020 по делу № 2-1372/2020 (далее – [4]) и указано дело № А28-569/2022, рассматриваемое в АС Кировской области (далее – [5]).

При этом доводы отзыва и дополнений к нему сводятся к тому, что известность из видеороликов [1], [2] внешних видов изделий не говорит о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», а также к правовым взаимоотношениям между лицом, подавшим возражение, и патентообладателем, в основе которых лежит оспариваемый патент.

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

С учетом даты подачи заявки (15.03.2021), 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 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 раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

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 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.

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 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 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 условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

В отношении видеороликов [1], [2] необходимо отметить следующее.

Видеохостинг «<https://www.youtube.com/>» предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его публикации на указанный видеохостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса.

Следовательно, содержащиеся в видеороликах [1], [2] внешние виды изделий могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета этого промышленного образца, для оценки его патентоспособности (см. пункты 54, 55 Правил ПО).

В отношении того обстоятельства, что эти видеоролики в настоящее время удалены из указанного видеохостинга, следует отметить, что это обстоятельство не влияет на возможность отнесения их к упомянутым сведениям ввиду того, что факты их просмотра и даты публикации этих видеороликов были надлежащим образом заверены стороной, не имеющей отношения к настоящему спору, а именно нотариусом.

В свою очередь, исследование видеороликов [1], [2] показало, что отраженные



в них изображения ([1] «», [2] «»), хоть и имеют одно название («Барabanная рубительная машина мод. МРБ 30»), однако не характеризуют внешний вид именного одного изделия.

Данный вывод обусловлен сравнительным анализом этих изображений между собой, который наглядно демонстрирует отличия, явно говорящие о том, что данные изображения характеризуют различные изделия.

изображение из видеоролика [1]



изображение из видеоролика [2]



У изделия, отраженного на видеоролике [1], иная проработка бокового опорного элемента, а также имеются штыри на боковых механизмах транспортной ленты.

Таким образом, патентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту будет проводиться в отношении каждого из изделий, известных из видеороликов [1], [2].

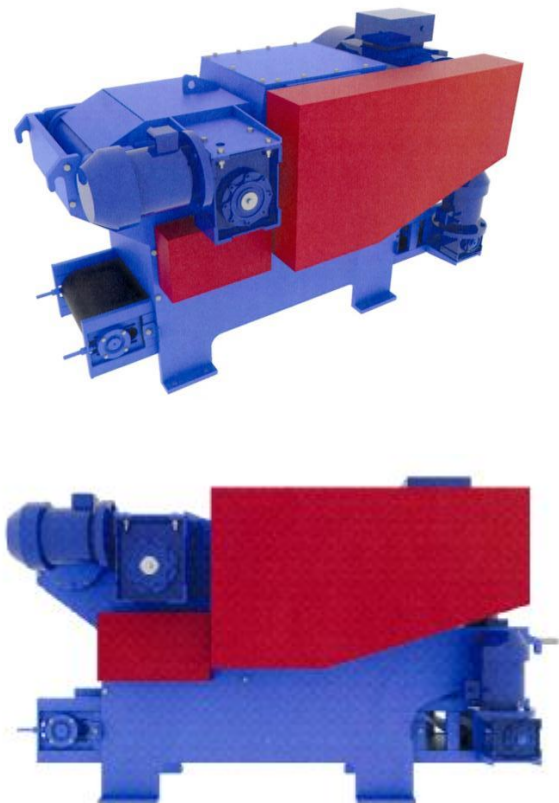
При этом исследование видеороликов [1], [2] показало, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является внешний вид



изделия, известный из видеоролика [1] («

В свою очередь, сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известным из видеоролика [1], показал следующее.

промышленный образец
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида изделия,
известного из видеоролика [1]



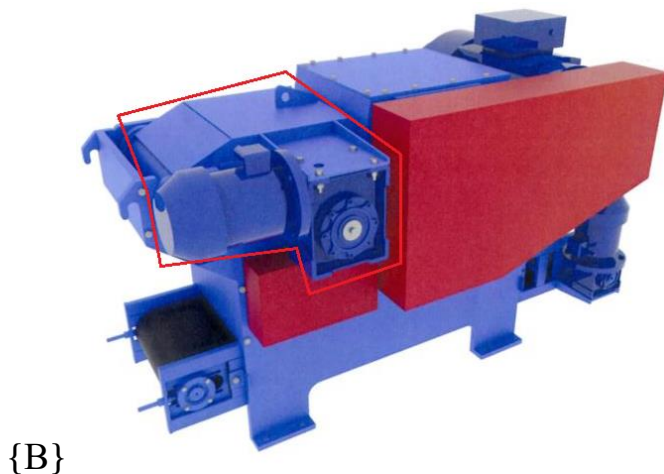
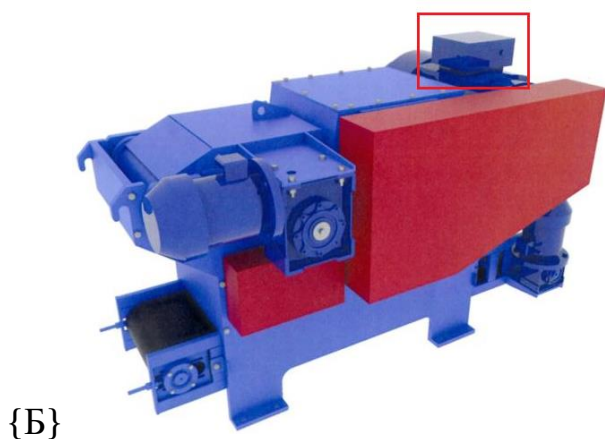
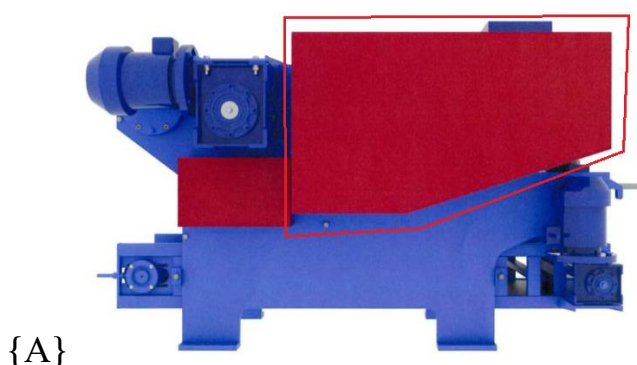
Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, известного из видеоролика [1], следующими признаками:

- проработкой пятиугольного элемента (далее – {А});

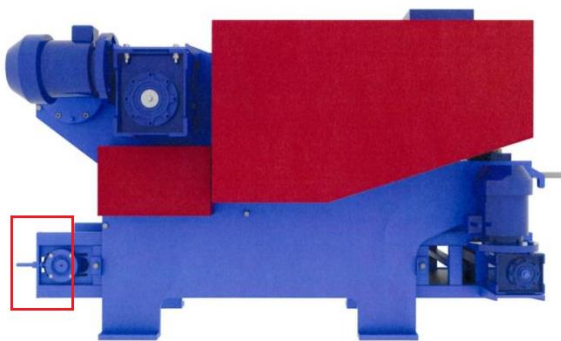
- проработкой верхнего правого конструктивного элемента (далее – {Б});
- проработкой левого верхнего конструктивного элемента (далее – {В});
- проработкой боковых механизмов транспортной ленты (далее – {Г});
- проработкой опорного элемента (далее – {Д});
- композиционным построением и взаимным расположением функциональных элементов на другой стороне изделия (далее – {Е}).

промышленный образец
по оспариваемому патенту

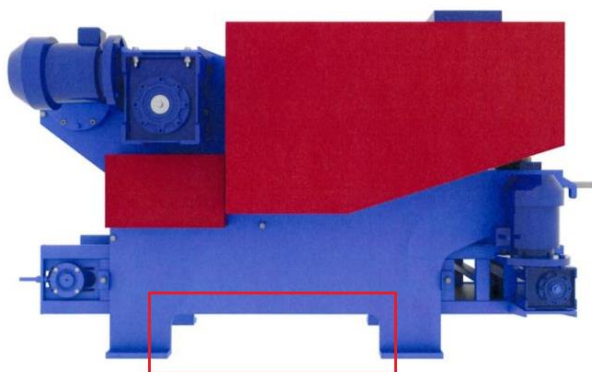
решение внешнего вида изделия,
известного из видеоролика [1]



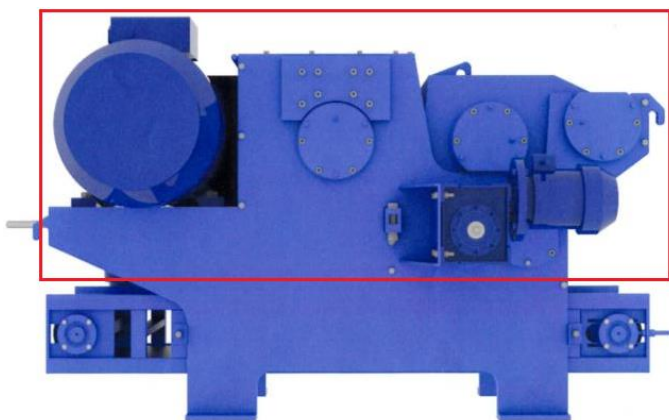
{Г}



{Д}



{Е}



вид отсутствует

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

Признак {Д} характеризует определенную геометрическую форму опорного элемента барабанной рубительной машины по оспариваемому патенту. При этом с учетом области применения промышленного образца по данному патенту, а именно рубка древесины, можно сделать вывод о том, что указанные геометрические формы лишь говорят о степени жесткости опорных элементов, позволяющей выдерживать весовые нагрузки и динамические нагрузки в процессе эксплуатации указанной

машины (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 163).

Таким образом, признак {Д} обусловлен исключительно технической функцией изделия (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

При этом признаки {Б}-{Г} не являются существенными ввиду того, что они не занимают доминантное положение в общем композиционном построении промышленного образца по оспариваемому патенту, а, в свою очередь, их мысленное исключение из этого построения не приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого данным промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

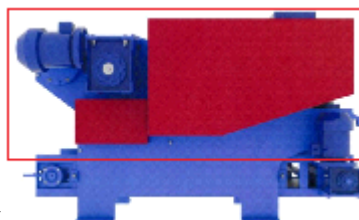
В свою очередь признаки {А}, {Е} являются существенными, т.к. занимают доминантное положение в общем композиционном построении промышленного образца по оспариваемому патенту, а, в свою очередь, их мысленное исключение из этого построения приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

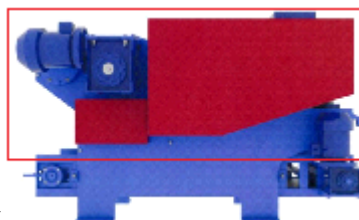
Таким образом, внешнему виду изделия, известному из видеоролика [1], не присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 74 Правил ПО).

При этом следует отметить, что аналогичный вывод можно сделать в отношении внешнего вида изделия, известного из видеоролика [2]



(«»), а именно в отсутствии визуализации признака промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующего композиционное построение и взаимное расположение функциональных элементов



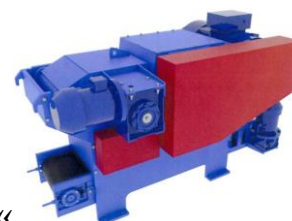
на другой стороне изделия («»), который является существенным т.к. занимает доминантное положение в общем композиционном построении этого промышленного образца, а, в свою очередь, его мысленное исключение из данного построения приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого указанным промышленным образцом (см. пункт 72 Правил ПО).

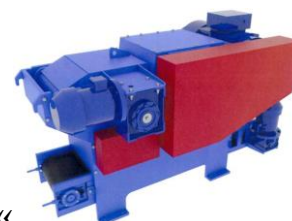
Следовательно, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что признаки {А} и {Д} не обусловлены творческим характером ввиду следующего.

Признак {А} хоть и является зрительно различимым, однако он недостаточно выразителен по отношению к внешнему виду изделия, известного из видеоролика [1], и, следовательно, не индивидуализирует промышленный образец по оспариваемому патенту по сравнению с внешним видом известного изделия.

Что касается признака {Е}, то с учетом области применения промышленного образца по оспариваемому патенту, а именно рубка древесины, для информированного потребителя ключевыми факторами для восприятия внешнего вида таких машин будут габаритные размеры, угол подающего транспортера и размер проходного сечения. При этом данные параметры (признаки внешнего вида)



у промышленного образца по оспариваемому патенту («») и у



изделия, известного из видеоролика [1] («») по существу являются совпадающими.

Следовательно, признак {E} не будет участвовать в формировании общего впечатления на информированного потребителя.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и внешний вид изделия, известный из видеоролика [1] (см. пункт 75.1) Правил ПО).

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

При этом следует отметить, что внешний вид изделия, известный из видеоролика [2], не анализировался на предмет несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» с учетом сделанных выше выводов.

В отношении документов [3]-[5] стоит сказать, что в них не содержится сведений, касающихся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, и, следовательно, они не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец № 128042 признать недействительным полностью.