

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 ООО «Бэйби Опт Груп» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.01.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 125024, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 125024 на промышленный образец «Игрушка «Зайчик няня» выдан по заявке № 2020504863 с приоритетом от 16.10.2020 на имя индивидуального предпринимателя Федотова А.В. (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 условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного довода с возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ CN 303298957 S, опублик. 22.09.2015 (далее – [1]);
- патентный документ CN 204864935 U, опублик. 16.12.2015 (далее – [2]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по электронному адресу: <http://web.archive.org/web/20160827174757/http://alilo-bunny.ru/alilo-r1.html>, по состоянию на 27.08.2016 согласно данным из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) (далее – [3]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по электронному адресу: <http://web.archive.org/web/20151102181121/http://www.alilo-world.com/home/5-alilo-doubi-family-r1.html>, по состоянию на 02.11.2015 согласно данным из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) (далее – [4]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по электронному адресу: <http://web.archive.org/web/20160124205943/http://www.alilo-world.com/products/6-alilo-r1.html>, по состоянию на 24.01.2016 согласно данным из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) (далее – [5]);
- видеоролик с видеохостинга YouTube, опубликованный 11.06.2015 по адресу: <https://youtu.be/EeByCgwJPWM> (<https://www.youtube.com/watch?v=EeByCgwJPWM>) (далее – [6]);
- видеоролик с видеохостинга YouTube, опубликованный 14.12.2015 по адресу: <https://youtu.be/2v5dDxWUjGA> (<https://www.youtube.com/watch?v=2v5dDxWUjGA>) (далее – [7]);
- видеоролик с видеохостинга YouTube, опубликованный 12.06.2015 по адресу: <https://youtu.be/EeByCgwJPWM?t=59> (<https://www.youtube.com/watch?v=EeByCgwJPWM&t=59s>) (далее – [8]);

- видеоролик с видеохостинга YouTube, опубликованный 12.06.2015 по адресу: <https://youtu.be/2v5dDxWUjGA?t=12> (<https://www.youtube.com/watch?v=2v5dDxWUjGA&t=12s>) (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является обучающая музыкальная игрушка «Умный зайка» (SMART ЗАЙКА ALILO модель R1), сведения о которой содержатся в материалах [3]-[9].

В возражении указано, что промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия «Обучающая музыкальная игрушка-погремушка «Умный зайка» (SMART ЗАЙКА ALILO модель R1), следующими признаками:

- углом разведенных ушек;
- наличием небольших рельефных передних лапок;
- наличием небольших задних лапок с рельефными бедрами;
- наличием на округлой мордочке нарисованных усов.

Данные отличительные признаки при сравнении с изделием по патенту хотя зрительно и различимы, но не принимают активного участия в формировании общего зрительного впечатления, они недостаточно выразительны, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида известного изделия «Обучающая музыкальная игрушка-погремушка «Умный зайка» (SMARTY ЗАЙКА ALILO модель R1) и как следствие, не индивидуализируют внешний вид игрушки и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

По мнению лица, подавшего возражение, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, промышленный образец по оспариваемому патенту не обладает оригинальностью, поскольку его общее композиционное построение, форма, пропорции составляющих частей и состав композиционных элементов ассоциируются с известным изделием, а имеющиеся отличия не обладают творческим характером, являются довольно примитивными. 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 «Обучающей музыкальной игрушки-погремушки «Умный зайка» (SMARTY ЗАЙКА ALILO модель R1).

В возражении указано, что анализ аналогового ряда детских музыкальных игрушек-погремушек показывает, что степень свободы дизайнера при разработке таких изделий не подвержена высокому уровню ограничений. Выявленные аналоги (например, семейство зайчиков Alilo) весьма разнообразны и по внешнему виду заметно отличаются друг от друга, хотя назначение у всех это - детские



музыкальные игрушки

По запросу «детские музыкальные игрушки зайчики»/«детские музыкальные игрушки-погремушки зайчики» в поисковой системе «ЯНДЕКС», кроме зайчиков семейства «Alilo» и модели R1 было выявлено множество игрушечных зайчиков различных форм, которые отличаются друг от друга и формой, и конфигурацией, и орнаментом, и сочетанием цветов, контурами изделия, текстурой, и фактурой материала, что свидетельствует о том, что детские музыкальные игрушки зайчики не подвержены высокому уровню ограничений (см. сведения, содержащиеся в сети Интернет по следующим электронным адресам: <https://yandex.ru/images/search?text=детские%20музыкальные%20зайчики&stype=image&lr=2&source=wz>; <https://yandex.ru/images/search?text=детские%20музыкальные%20игрушки-погремушки%20зайчики&lr=2> (далее – [10])).

Также в возражении представлена сравнительная таблица.

Кроме того, в возражении указано, что патентообладатель 30 августа 2021 года подал в маркетплейс «OZON» (ozon.ru) претензию о нарушении исключительных прав на промышленный образец по оспариваемому патенту. И, по мнению патентообладателя, «Обучающая музыкальная игрушка-погремушка

«Умный зайка», которую начиная с 2016 года лицо, подавшее возражение, ввозит на территорию российской Федерации из Китая, содержит все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 06.05.2022 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту отличается от совокупности признаков решения внешнего вида «Обучающей музыкальной игрушки-погремушки «Умный зайка» (SMARTY ЗАЙКА ALILO модель R1). В подтверждение данного довода в отзыве приведена сравнительная таблица, где представлен сравнительный анализ промышленного образца и упомянутой игрушки.

В отзыве указано, что в промышленном образце по оспариваемому патенту присутствуют доминантные отличительные признаки, касающиеся формообразования решения в целом, а также отдельных элементов, состава и пластического решения элементов, которые однозначно можно отнести к зрительно активным существенным признакам, так как именно они придают решению характерную именно для него особенность, выраженную в зрительном образе. А именно: форма корпуса - цилиндрическая, с выпуклыми ассиметричными фигурными участками на передней и задней поверхностях; наличие фигурных выпуклых «лапок»; проработка мордочки (узнаваемая оригинальная «мимика»). Данные признаки индивидуализируют решение, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого его внешним видом. Таким образом, промышленному образцу по оспариваемому патенту присущи доминантные признаки, не присущие «Обучающей музыкальной игрушки-погремушки «Умный зайка» (SMARTY ЗАЙКА ALILO модель R1), а значит, общие впечатления, производимые сравниваемыми изделиями, могут быть признаны не совпадающими.

Относительно претензии, направленной патентообладателем в маркетплейс «OZON», в отзыве отмечено, что претензия касалась нарушения исключительного права на товарный знак «Зайчик няня» по свидетельству №777121 (далее – [11]) правообладателем которого является патентообладатель по оспариваемому патенту. Промышленный образец по оспариваемому патенту в претензии упоминался лишь следующим образом: «Также с 16 октября 2020 нашему клиенту принадлежит исключительное право на промышленный образец «ИГРУШКА «ЗАЙЧИК НЯНЯ». Патентом нашего клиента охраняется внешний вид изделия «Игрушка «Зайчик Няня». В тексте претензии не проводилось никакого сравнительного анализа внешнего вида игрушек «ЗАЙЧИК НЯНЯ» и «Alilo» и свои требования патентообладатель о наличии прав на оспариваемый патент не обосновывал.

В подтверждение данного довода с возражением представлены следующие материалы (копии):

- претензия №30/08-2021 от 30.08.2021 с приложениями (далее – [12]);
- ответ от 13.10.2021 на претензию (далее – [13]).

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

С учетом даты подачи заявки (16.10.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила 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.

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.

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, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- 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.

В соответствии с пунктом 58 Правил ПО при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета

заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом 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 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, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Если промышленный образец соответствует условию патентоспособности «новизна», проводится проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность». Промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если:

1) 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);

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.

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

Анализ источников информации [1]-[9] показал, что решение внешнего вида изделия, сведения о котором содержатся в источнике информации [3], может быть выбрано в качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту.

Источник информации [3] представляет собой сведения, содержащиеся в сети Интернет, которые согласно данным электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) заархивированы в 27.08.2016.

Источник информации [3] содержит достаточно крупное изображение



игрушки

и ряд

более

маленьких

изображений



Вместе с тем данные изображения имеют гиперссылку и при переходе на электронный адрес самих изображений путем открытия их в новом окне



открываются достаточно крупные изображения

которые согласно данным электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) заархивированы в 13.11.2016.

Таким образом, данные изображения стали общедоступны до даты приоритета (16.10.2020) оспариваемого патента. Следовательно, они могут быть включены в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил ПО) и использованы для проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Промышленный образец по оспариваемому патенту



и изделие, известное из источника информации [3]



характеризуются, в частности, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

- выполнением игрушки на основе стилизованной фигуры зайца;
- выполнением корпуса игрушки на основе корпуса песочных часов на круглом основании, включающей – туловище и голову с ушками и нарисованной на белом фоне стилизованной мордочкой;

- наличием стилизованного хвостика;
- наличием ободка на стилизованной шее;
- наличием множества отверстий на задней части стилизованной головы;
- наличием на дне основания окружностей;
- наличием разъема для зарядки;
- наличием рельефной проработки стилизованного туловища.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от решения внешнего вида изделия, известного из источника информации [3], по меньшей мере, следующими признаками:

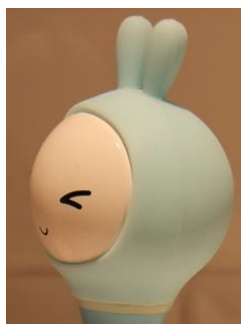
- выполнением формы стилизованной головы, где стилизованная мордочка выполнена почти плоской с небольшой выпуклостью и наличием стилизованного



ободка на голове

(у изделия, известного из источника информации

[3], стилизованная мордочка имеет достаточно большую выпуклую поверхность,



стилизованный ободок отсутствует

);

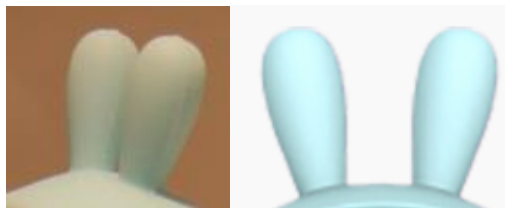
- проработкой стилизованных ушек, спереди они имеют углубление, сзади -



выпуклые

(у изделия,

известного из источника информации [3], стилизованные ушки выполнены



выпуклыми и спереди, и сзади);

- рисунком стилизованной мордочки и формой, которая вытянута по



вертикали

(у изделия, известного из источника информации [3],



стилизованная мордочка вытянута по горизонтали);

- проработкой стилизованного туловища, включающего орнамент со



стилизованными звездами

(у изделия, известного из источника

информации [3], стилизованное туловище содержит арнамент со стилизованной



лианой и птичкой

;

- наличием стилизованных передних и задних лапок, а также формой нижней



части стилизованного туловища (у изделия, известного из источника информации [3], стилизованные лапки отсутствуют, стилизованное туловище имеет иной внешний вид

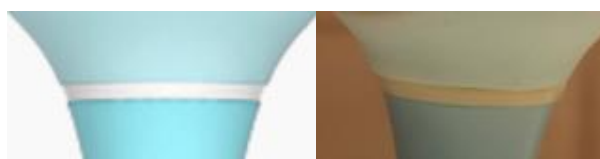


);

- проработкой ободка на стилизованной шее, который выполнен выступающим и наличием стилизованной бабочки (бантика)



(у изделия, известного из источника информации [3], стилизованная бабочка отсутствует, ободок не выступает за



пределы стилизованной шеи

).

При этом, по меньшей мере, отличительные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие форму стилизованной



ГОЛОВЫ

, и признаки, характеризующие наличие стилизованных

передних и задних лапок, а также форму нижней части стилизованного туловища



, являются зрительно активными. Мысленное исключение данных признаков из совокупности признаков внешнего вида изделия приводит к изменению общего зрительного впечатления, поэтому они создают иное зрительное впечатление, нежели оставляет изделие, лишенное этих признаков. Следовательно, совокупность данных признаков определяет эстетические особенности внешнего вида изделия.

Таким образом, данные признаки являются существенными (см. процитированные выше пункты 71 и 72 Правил ПО).

На основании изложенного можно сделать вывод, что решению внешнего вида изделия, известному из источника информации [3], не присуща вся совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении следующих изделий:



- источники информации [4], [6], [8];



- источник информации [5]

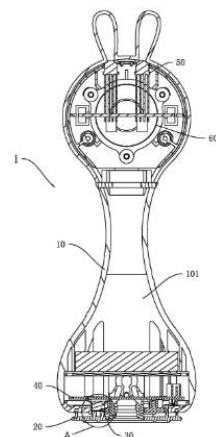
- источник информации [7], [9]



- патентный документ [1]



- патентный документ [2]



Изделиям, известным из источников информации [1], [2], [4]-[9], также не присущи, выявленные выше существенные отличительные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

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, не производит на

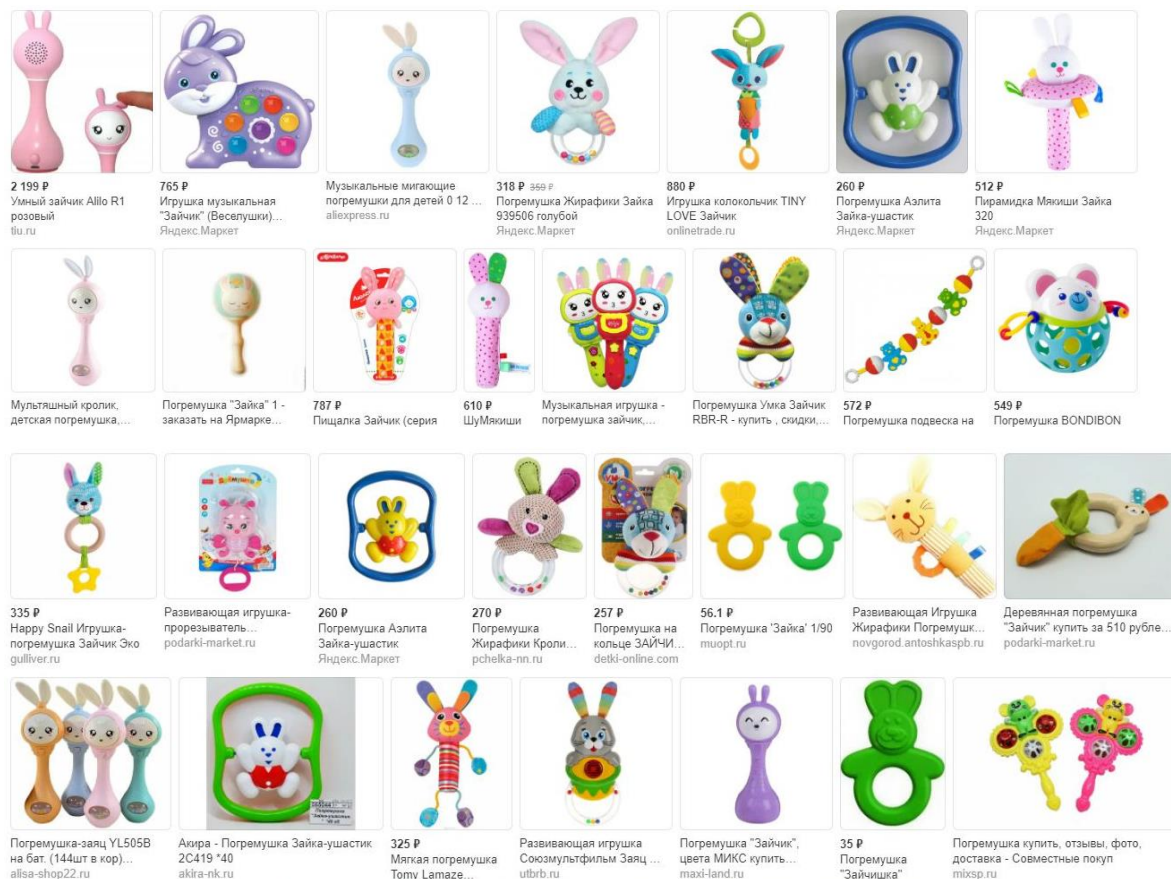
информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков внешнего вида изделия, известного из источника информации [3].

Данный вывод сделан на основании того, что выявленные выше существенные отличительные признаки влияют на формирование общего впечатления, производимого решением внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, и индивидуализируют его по отношению к изделию, известному из источника информации [3] и, как следствие, обуславливают творческий характер особенностей этого изделия.

Этот вывод сделан с учетом, представленного лицом, подавшим возражение, аналогового ряда, представленного изображением



и источниками информации [10]:





Анализ аналогового ряда показал, что возможности авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, ограничены лишь наличием таких обязательных элементов как корпус, наличием стилизованного туловища и головы с ушками, а также слота для зарядки. Таким образом, можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, в том, что степень свободы дизайнера изделий такого назначения не имеет значимых ограничений. Однако, данное обстоятельство не изменяет сделанного выше вывода.

Здесь следует отметить, что сведения из упомянутого аналогового ряда не содержат даты, с которой они могут быть включены в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил ПО). Соответственно, они не могут быть использованы для проверки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Проверка творческого характера существенных признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту, предусмотренная подпунктом 4 пункта 75 Правил ПО, показала, что лицом, подавшим возражение, не представлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Данный вывод сделан на основании того что, существенные отличительные



признаки, характеризующие форму стилизованной головы , и наличие стилизованных передних и задних лапок, а также форму нижней части



стилизованного туловища , не присущи изделиям, известным из источников информации [1], [2], [4]-[9] (изображения изделия приведены в настоящем заключении выше).

Таким образом, из сведений, содержащихся в источниках информации [1], [2], [4]-[9] не выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными признаками промышленного образца, отличающими его от ближайшего аналога, известного из источника информации [3], и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Как следствие, существенные признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту, обуславливают творческий характер особенностей этого изделия (см. процитированный выше подпункт 4 пункта 75 Правил ПО).

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

В связи со сделанными выше выводами, анализ возможности включения сведений, содержащихся в материалах [1], [2], [4]-[9], в общедоступные сведения

для целей проверки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, не проводился.

Анализ доводов сторон об их взаимоотношениях на рынке, а также материалов [11]-[13], представленных патентообладателем и касающихся претензии патентообладателя к маркетплейсу «OZON», показал, что они не относятся к существу возражения и не влияют на сделанные выше выводы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец №125024 оставить в силе.