

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 «Родстарс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.01.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 124025, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 124025 на промышленный образец «Крепление датчика эхолота» выдан по заявке № 2020502598 с приоритетом от 11.06.2020. Обладателем исключительного права на патент является Дугин Алексей Васильевич (далее – патентообладатель). Патент действует 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 условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данных доводов с возражением представлен нотариальный протокол осмотра доказательств (копия), а именно, осмотра сведений, содержащихся в сети Интернет, по следующим адресам:

- <https://www.farpost.ru/saratov/sport/fish/kreplenie-datchika-eholota-lowrance-hook-71599185.html> (далее – [1]);

- <https://akvamarinshop.ru/products/kreplenie-datchika-eholota-lowrance-hook-tripleshot-art-dt-kd-15> (далее – [2]);

- https://aliexpress.ru/item/1005001740104010.html?sku_id=12000017400666695 (далее – [3]);

- https://d-techno.ru/goods/Kreplenie-datchika-jeholota-Lowrance-HOOK?mod_id=206582990 (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, каждое из изделий, известных из сети Интернет [1]-[4], и промышленный образец по оспариваемому патенту совпадают по форме, внешнему виду, расположению отверстий для установки крепежных элементов и формой дополнительной пластины.

Патентообладатель в установленном порядке уведомленный о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, 07.06.2022 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва сводятся к тому, что сведения, содержащиеся в материалах [1]-[4], не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, поскольку стали известны в результате действий заявителя заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

В подтверждение данного довода патентообладателем представлен скриншот (далее – [5]) из личного кабинета на сайте <https://www.farpost.ru>, согласно которому сведения с предложением к продаже крепления датчика, содержащиеся в

Интернет-распечатке [1], были опубликованы 01.04.2020. При этом упомянутый личный кабинет и продаваемое изделие принадлежат патентообладателю.

Относительно сведений о предложении к продаже крепления датчика, содержащихся в Интернет-распечатке [2], в отзыве указано, что это изделие также принадлежит патентообладателю (см. договор поставки № 19 от 05.01.2020 (далее – [6])).

В отношении сведений о предложении к продаже крепления датчика, содержащихся в Интернет-распечатке [3], в отзыве указано, что это изделие и Интернет магазин на маркетплейсе Алиэкспресс принадлежат патентообладателю. Кроме того, упомянутый магазин открыт 12.11.2020 (см. скриншот с сайта <https://aliexpress.ru> (далее – [7])).

Что касается Интернет-распечатки [4], то в отзыве отмечено, что это ссылка на Интернет магазин патентообладателя. При этом патентообладатель отмечает: «На приведенных фото указана надпись «запатентовано», что позволяет сделать вывод о том, что они были выложены на сайт не ранее даты подачи заявки».

С отзывом представлено приложение 1 к договору поставки №21 от 05.10.2020 (далее – [8]).

От лица, подавшего возражение, 14.07.2022 поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу сводятся к тому, что информация о совокупности существенных признаков промышленного образца известна из сведений, содержащихся в сети Интернет, по адресу: <https://www.rusfishing.ru/forum/threads/lodki-flagman.14987/page-2571> (далее – [9]).

14.09.2022 от лица, подавшего возражение, поступило очередное дополнение к возражению, где отмечено, что информация о совокупности существенных признаков промышленного образца известна из сведений, содержащихся в сети Интернет. В подтверждение данного довода представлен нотариальный протокол осмотра доказательств, а именно сайта <https://rusfishing.ru/forum>, с приложениями (далее – [10]).

От патентообладателя 11.10.2022 поступило дополнение к отзыву, в котором отмечено, что сведения, содержащиеся в источнике информации [9] не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности промышленного образца по

оспариваемому патенту, поскольку стали известны в результате действий заявителя заявки, по которой выдан оспариваемый патент. В подтверждение данного довода в дополнении представлены скриншоты электронной переписки (далее – [11]).

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.06.2020), 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, и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО и Требования 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. 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 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.

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 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, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

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 условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуется следующей совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:



- выполнением крепления в виде пластины прямоугольной формы с загнутыми краями по длинным сторонам (края загнуты примерно 4/5 длины пластины);



- выполнением изгиба на одной из коротких сторон пластины;

- наличием на противоположной от изгиба стороне пластины крепежных



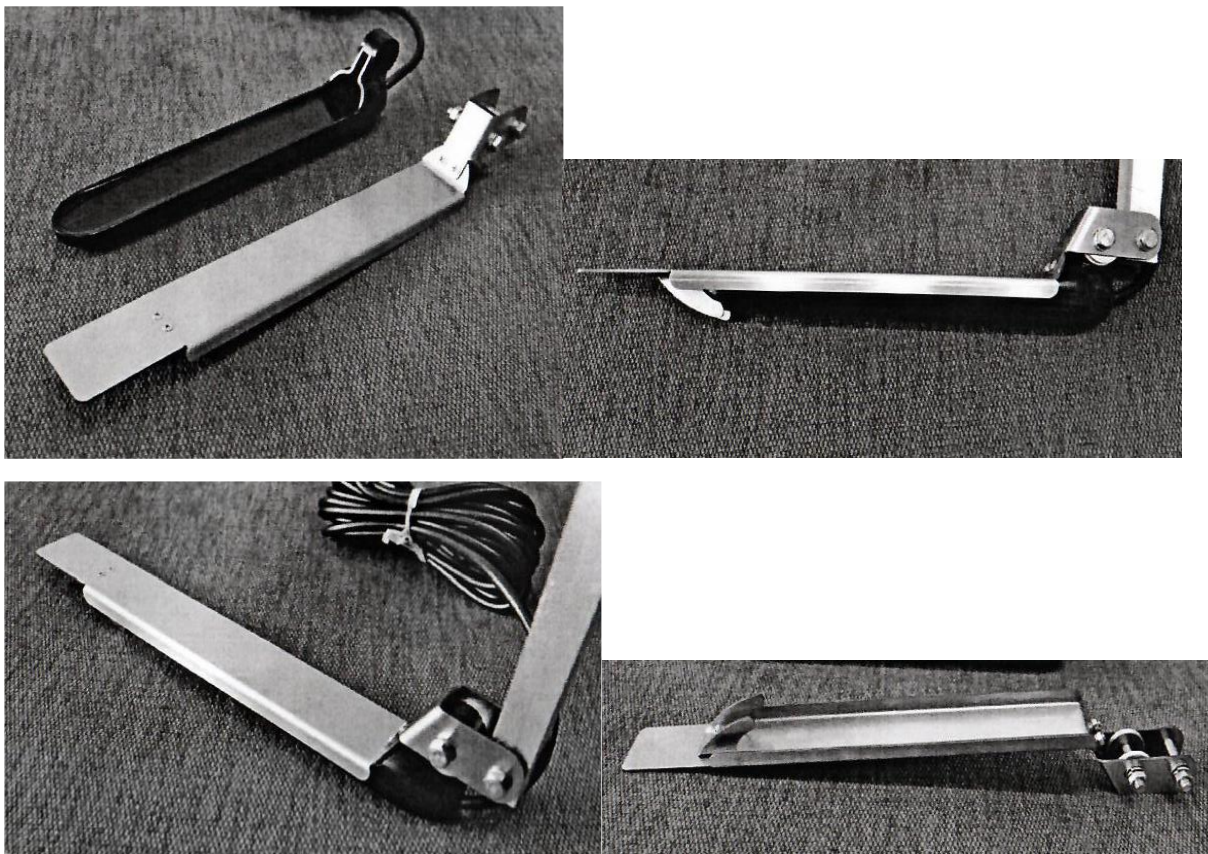
«усов», в виде П-образной пластины .

Относительно признаков характеризующих крепежные элементы в виде болтов, шайб, гаек и отверстий для них (круглой и овальной форм), необходимо отметить следующее.

Данные признаки внешнего вида изделия обусловлены исключительно технической функцией изделия, поскольку предназначены для крепления и регулировки. Кроме того, болты, шайбы и гайки имеют стандартизированный внешний вид. В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса упомянутые признаки не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

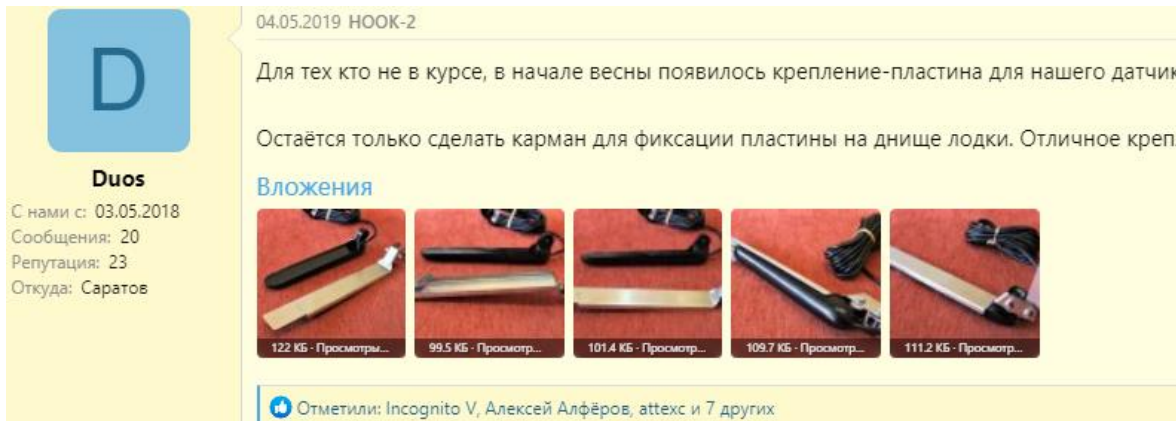
Сравнительный анализ совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту с решениями, известными из материалов [1]-[4], [9] и [10] показал, что наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является решение внешнего вида изделия, известное из протокола [10].

Протокол [10] представляет собой нотариальный протокол осмотра сведений, содержащихся в сети Интернет, в частности, по адресу <https://www.rusfishing.ru/forum/threads/hook-2.308455/page-218> (см. приложения к протоколу [10]), где представлены изображения крепление для датчика эхолота



Из протокола [10] следует, что указанные фотографии были загружены на сайт <https://www.rusfishing.ru> пользователем с ником Dous 04.05.2019, т.е. до даты приоритета (11.06.2020) оспариваемого патента, а также более чем за 12 месяцев до даты подачи (11.06.2020) заявки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1352 Кодекса.

Сайт <https://www.rusfishing.ru> представляет собой форум для рыбаков. Дата публикации на форуме в сети Интернет автоматически добавляется при размещении публикации. Здесь следует отметить, что в протоколе [10] осмотр сайта <https://www.rusfishing.ru> проводился с входом на форум через логин и пароль. Незарегистрированный на данном форуме пользователь при переходе по ссылке <https://www.rusfishing.ru/forum/threads/hook-2.308455/page-218> увидит достаточно маленькие изображения крепления в виде вложений



При попытке открытия вложения, форум запрашивает авторизацию по логину и паролю или новую регистрацию. Таким образом, у любого лица есть принципиальная возможность просмотра данных изображений, путем регистрации на форуме.

Следовательно, публикация с форума rusfishing.ru, представленная в нотариальном протоколе осмотра [10], может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 54 и 55 Правил ПО).

Из представленных выше изображений следует, что промышленный образец по оспариваемому патенту и решение внешнего вида изделия, известного из протокола [10], характеризуются одинаковой совокупностью существенных признаков.

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

Материалы [5]-[8] и [11], представленные патентообладателем, не относятся к протоколу [10] и не изменяют сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.01.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец № 124025 признать недействительным полностью.