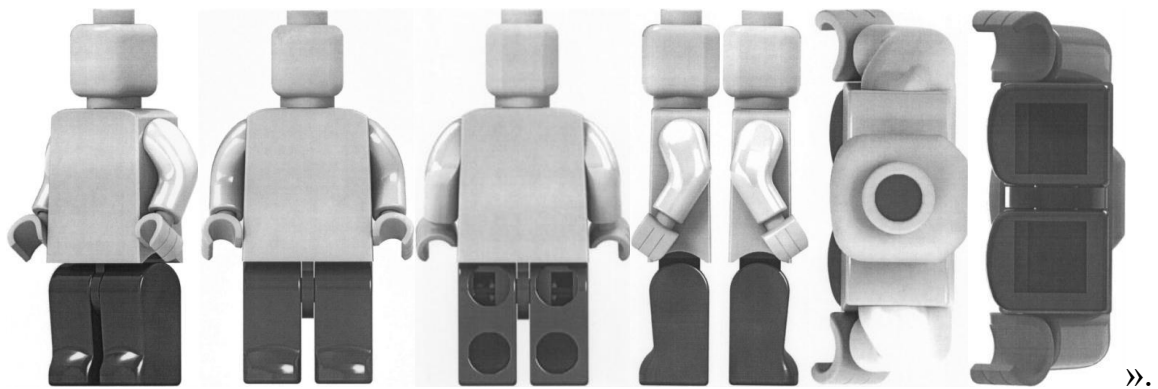


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 ЛЕГО А/С, Дания и ЛЕГО Джурис А/С, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.03.2022, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №106766, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №106766 на промышленный образец «Фигурка игрушечная» выдан по заявке №2016504903 с приоритетом от 01.12.2016. Обладателем исключительного права на патент является ЧЭНЬ Гуанмин, Китай (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:

«Фигурка игрушечная



Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы:

- патентный документ DK MR 197800227, дата регистрации 21.03.1978 (далее – [1]);
- патентный документ FR 125741, опубл. 30.08.1978 (далее – [2]);
- патентный документ US 253711, дата регистрации 18.12.1979 (далее – [3]);
- патентный документ Марокко 8386, дата подачи 25.09.1998 (далее – [4]);
- товарный знак RU 524697, опубл. 12.11.2014 (далее – [5]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что в качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту, выступает решение внешнего вида изделия, представленное в патентном документе [1].

По мнению лица, подавшего возражение, общее впечатление о внешнем виде изделия по оспариваемому патенту и изделия по патентному документу [1] у информированного потребителя формируется одинаковой композицией основных формообразующих элементов (голова, туловища с руками и ноги), одинаковыми внешними очертаниями. В формировании общего зрительного впечатления также активно участвует и пропорциональное соотношение упомянутых формообразующих элементов. Промышленный образец по

оспариваемому патенту имеет те же пропорции головы, туловища, ног и рук, что и изделие по патентному документу [1].

В возражении отмечено, что голова игрушечной минифигурки по оспариваемому патенту и голова игрушечной минифигурки по патентному документу [1] выполнены на основе одной и той же фигуры, имеющей скругленные ребра. Туловище - выполнено на основе одной и той же фигуры, имеющей трапециевидный передний контур, расширяющийся вниз. Руки и кисти - имеют ту же форму. Ноги - выполнены на основе одной и той же фигуры, имеющей выпуклую в профиль верхнюю сторону голени и четырехугольную ступню.

Вместе с возражением были представлены источники информации, демонстрирующие широкий аналоговый ряд для подобного рода изделий:

- патентный документ RU 95150, опубл. 16.09.2015 (далее - [6]);
- патентный документ RU 96395, опубл. 16.12.2015 (далее - [7]);
- патентный документ RU 99565, опубл. 16.08.2016 (далее - [8]);
- патентный документ EM 000573993-0005, опубл. 26.09.2006 (далее - [9]);
- патентный документ EM 000128681-0003, опубл. 04.05.2004 (далее - [10]);
- патентный документ EM 002714345-0001, опубл. 09.07.2015 (далее - [11]);
- патентный документ EM 002964635-0001, опубл. 04.03.2016 (далее - [12]);
- патентный документ MY 12-00178-0101, опубл. 10.02.2012 (далее - [13]);
- патентный документ EM 001371041-0010, опубл. 29.05.2013 (далее - [14]);
- патентный документ EM 001371041-0022, опубл. 29.05.2013 (далее - [15]);
- патентный документ EM 001958448-0001, опубл. 12.12.2011 (далее - [16]);

- патентный документ ЕМ 000138417-0020, опубл. 18.05.2004 (далее – [17]);

- патентный документ ЕМ 002978577-0001, опубл. 23.02.2016 (далее – [18]);

- патентный документ CN 301062738, опубл. 18.11.2009 (далее – [19]).

По мнению лица, подавшего возражение, патентные документы [6]-[19] показывают, что дизайнер промышленного образца по оспариваемому патенту имел большую свободу при разработке изделия, но не воспользовался ею.

Кроме того, в возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту имеет отличительные особенности, заключающиеся в незначительной проработке головы, туловища и ног игрушечной минифигурки, в частности:

- голова игрушечной минифигурки имеет уплощенный участок на задней и боковых сторонах;

- краевые участки верхней стороны туловища (плечи) игрушечной минифигурки выполнены наклонными;

- передняя сторона голени ног игрушечной минифигурки выполнена наклонной;

- ступни ног игрушечной минифигурки имеют выпуклую на виде снизу переднюю сторону и выпуклую и наклонную верхнюю сторону.

По мнению лица, подавшего возражение, незначительные отличительные особенности известны из:

- патентного документа CN 302937949, опубл. 10.09.2014 (далее - [20]);

- патентного документа ЕМ 002481119-0002, опубл. 18.06.2014 (далее - [21]);

- патентного документа CN 302594685, опубл. 02.10.2013 (далее – [22]);

- патентного документа CN 301419172, опубл. 22.12.2010 (далее - [23]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была

представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 04.06.2022, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что дизайнер промышленного образца по оспариваемому патенту не имел большую свободу при разработке изделия, в виду уже запатентованных решений:

- патентный документ RU 118921, опубл. 01.02.2019 (далее – [24]);
- патентный документ RU 114233, опубл. 15.05.2018 (далее – [25]);
- патентный документ RU 118494, опубл. 01.07.2019 (далее – [26]);
- патентный документ RU115604, опубл. 30.11.2017 (далее – [27]);
- патентный документ RU 128309, опубл. 30.12.2020 (далее – [28]);
- патентный документ RU 123264, опубл. 29.11.2019 (далее – [29]).

Вместе с тем, патентообладатель указывает, что решение по оспариваемому патенту отличается от решения из патентного документа [1] следующими существенными признаками:

- выполнением нижней части фигурки контрастной по отношению к верхней части фигурки;
- выполнением туловища фигурки на основе прямоугольника;
- выполнением пропорций туловища на основе доминирования верхней части изделия;
- выполнением туловища фигурки на основе прямоугольника, без визуального «пояса»;
- проработкой пальцев рук;
- выполнением головы на основе скошенного четырехугольника;
- выполнением плеч скошенными;
- выполнением боковой стороны туловища с углублением, повторяющим изгиб боковой части верха ноги;
- выполнением нижней части ног скругленной;

- выполнением верхней части ног фигурки прямой.

Патентообладатель считает, что существенные признаки, отличающие промышленный образец по оспариваемому патенту от внешнего вида изделия, известного из аналога, обусловлены творческим характером.

В отзыве также отмечено, что в настоящем деле имеется факт злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражение, в части подачи возражения против оспариваемого патента.

В ответ на доводы отзыва лицом, подавшим возражение, 06.07.2022 были представлены дополнения, в которых отмечено, что доводы об отсутствии ограничений свободы дизайнера подтверждаются решением Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза от 05.07.2019 (далее – [30]) о признании промышленного образца по патенту EM 003482520-0001, содержащему аналогичные оспариваемому решению изображения, недействительным.

Также в дополнениях представлены источники информации, из которых, по мнению лица, подавшего возражение, известны отличительные признаки, выявленные патентообладателем в отзыве:

- патентный документ EM 002481119-0001, опубл. 18.06.2014 (далее - [31]);
- патентный документ US DES 248881, опубл. 08.08.1978 (далее – [32]);
- патентный документ US D474514 S, опубл. 13.05.2003 (далее – [33]);
- патентный документ US D539364 S, опубл. 27.03.2007 (далее – [34]);
- патентный документ EM 002737403-0001, опубл. 27.09.2016 (далее – [35]);
- патентный документ EM 002481119-0001, опубл. 18.06.2014 (далее – [36]);
- патентный документ CN 303656156, опубл. 27.04.2016 (далее – [37]);
- патентный документ [10];
- патентный документ US 251145, опубл. 20.02.1979 (далее – [38]).

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

С учетом даты подачи заявки (01.12.2016), 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.

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 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти

по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

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 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

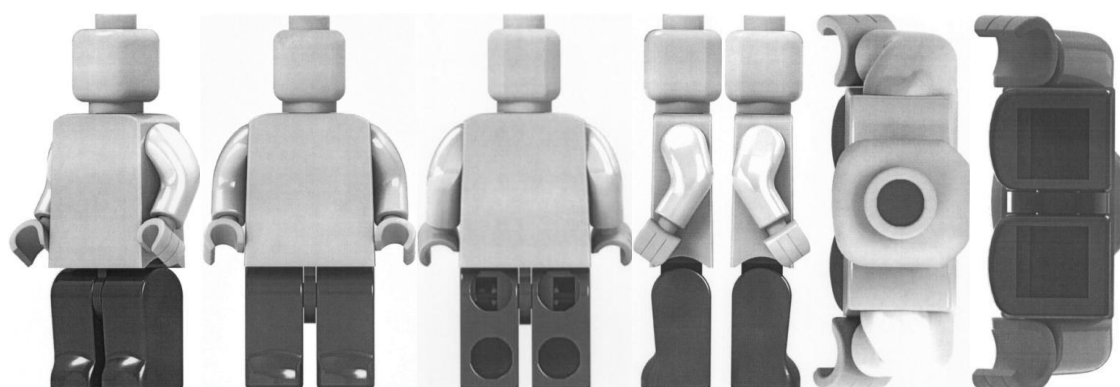
стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера);

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.

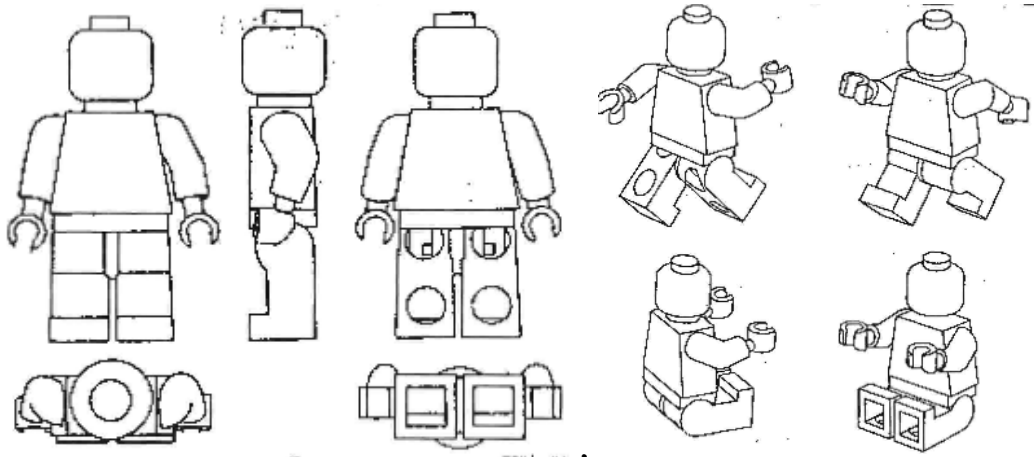
Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Фигурка игрушечная по оспариваемому патенту, представленная на следующих изображениях:



и решение внешнего вида изделия, известное из патентного документа [1], выбранного лицом, подавшим возражение, в качестве ближайшего аналога:



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

- выполнением вертикально ориентированной формы, имитирующей фигуру человека;
- наличием верхней части, имитирующей голову, средней части, имитирующей туловище, нижней раздвоенной части, имитирующей ноги, между которыми есть пространство;
- наличием сверху и снизу верхней части цилиндрических выступов, где нижний выступ имитирует шею и соединен со средней частью;
- наличием по бокам средней части элементов, имитирующих руки с С-образными ладонями;
- выполнением нижней части с выступами внизу, имитирующими ступни;
- выполнением верхней части в форме куба с закругленными ребрами;
- выполнением средней части в форме на основе вертикально ориентированного параллелепипеда;
- выполнением элементов по бокам средней части прижатыми к ней и имитирующими полусогнутые руки.

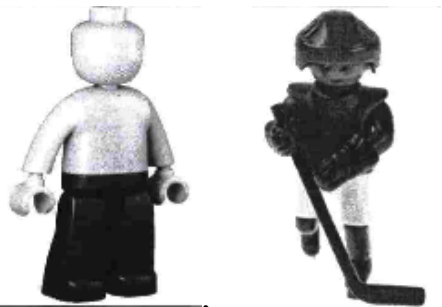
Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от фигурки игрушечной, известной из патентного документа [1], следующими признаками:

- выполнением нижней части фигурки контрастной по отношению к верхней части фигурки;
- выполнением проработки пальцев рук;

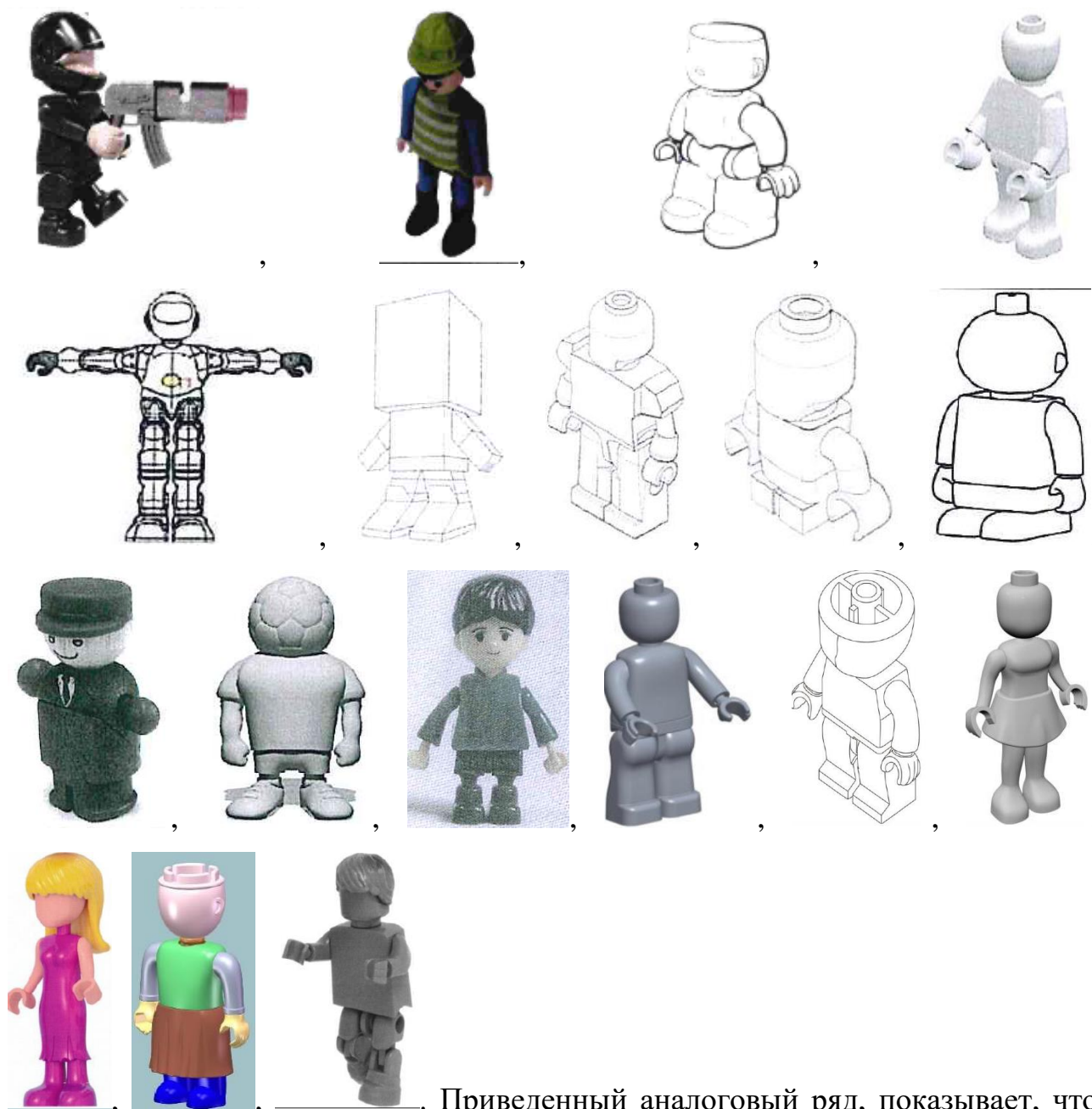
- выполнением головы на основе скошенного четырехугольника;
- выполнением плеч скошенными;
- выполнением боковых сторон туловища с углублением, повторяющим изгиб боковой части верха ног;
- проработкой средней части в форме вертикально ориентированного параллелепипеда с меньшим углом наклона боковых сторон;
- выполнением нижней части ног скругленной.

Упомянутые выше отличительные особенности обуславливают наличие у фигурки по оспариваемому патенту эстетических особенностей внешнего вида изделия, поскольку являются доминантными и определяют общее зрительное впечатление. Следовательно, данные признаки являются существенными (см. пункты 71 и 72 Правил ПО).

Вместе с тем, несмотря на то, что выявленные выше отличительные признаки зрительно идентифицируются, они не индивидуализируют в целом решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1]. Выявленные выше различия между изделием по оспариваемому патенту и изделием известным из патентного документа [1] гораздо менее заметны, чем общее впечатление, производимое их общими существенными признаками. Данный вывод также подкрепляется широким аналоговым рядом подобных изделий, представленных как патентообладателем, так и лицом, подавшим



возражение в источниках [6]-[19], [24]-[29]: _____,



Приведенный аналоговый ряд, показывает, что дизайнеры подобных изделий не ограничены в выборе формы, размере и составе фигурки игрушечной, а ограничены лишь композиционным построением и набором элементов, присущих фигурке имитирующей человека.

В связи с изложенным, совокупность существенных признаков предложенного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1] (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил).

В результате вышесказанного можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

С учетом сделанного выше вывода, анализ источников информации [2]-[5], [20]-[23], [30]-[38], представленных лицом, подавшим возражение, не проводился.

Относительно доводов патентообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, злоупотребляет правом, путем подачи возражения, необходимо отметить. Патент может быть оспорен любым лицом, которому стало известно о нарушениях, путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1398 Кодекса). Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что доводы патентообладателя являются несостоятельными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2022, патент Российской Федерации на промышленный образец №106766 признать недействительным полностью.