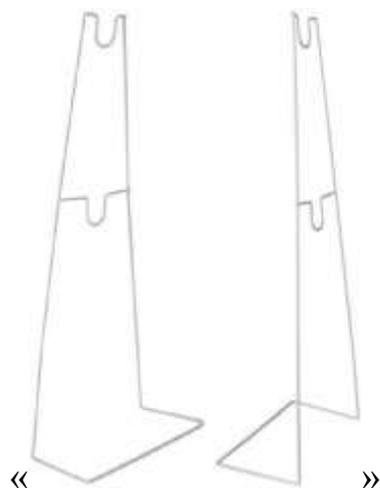


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, действующей на дату подачи возражения, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Полимерпласт" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.04.2023, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 133386, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 133386 на промышленный образец «Держатель для светильника» выдан по заявке № 2022501739/49 с приоритетом от 19.04.2022 на имя ООО "САНСИТИ" (далее - патентообладатель) с совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- интернет-ссылка <https://www.wildberries.ru/catalog/53575528/detail.aspx> (далее – [1]);
- интернет-ссылка <https://aliexpress.ru/item/1005002871096513.html> (далее – [2]).

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

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/>».

При этом от патентообладателя 05.06.2023 поступил отзыв на данное возражение.

С этим отзывом представлены следующие материалы:

- договор между патентообладателем и ООО «Партнер» от 11.05.2017 (далее – [3]);
- приложение № 8 от 19.12.2021 к договору [3] (далее – [4]);
- товарная накладная ПТСС-007616 от 24.12.2021 (далее – [5]);
- свидетельство на товарный знак RU 552138, опубликован 12.10.2015 (далее – [6]);
- информационное письмо от 12.08.2019 (далее – [7]).

В свою очередь, в отзыве отмечено следующее:

- внешний вид изделия, отраженный в интернет-ссылке [1], не может быть использован при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту ввиду того, что согласно документам [3]-[7]

патентообладатель прямо передал продавцу, представленному в интернет-магазине «<https://www.wildberries.ru/>», информацию о сущности промышленного образца по данному патенту в срок, не превышающий 12 месяцев с момента передачи указанной информации и датой размещения самого первого комментария в интернет-ссылке [1];

- известность внешнего вида изделия, отраженного в интернет-ссылке [2], не говорит о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс, действующий в редакции на дату подачи этой заявки (далее – 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 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, в частности:

- 1) 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);

3) изменения только количества однотипных элементов без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия и без влияния этого изменения на эстетические особенности решения внешнего вида изделия.

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 об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- 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 интернет-ссылок [1], [2] необходимо отметить следующее.

Интернет-магазины «<https://www.wildberries.ru/>» и «<https://aliexpress.ru/>» представляют собой открытые для пользователей платформы электронной коммерции (торговли). При этом, исходя из понятия такой сферы экономики, как

«электронная коммерция» (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31891), можно сделать вывод о том, что дата размещения информации в подобных интернет-магазинах носит общедоступный характер, продиктованный целью ознакомления с характеристиками товара потребителями.

В свою очередь, самыми ранними датами отзывов, размещенных на интернет-ссылках [1], [2], являются соответственно. 05.01.2022 и 06.11.2021, т.е. ранее даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Однако, размещенное для продажи по интернет-ссылке [1] изделие

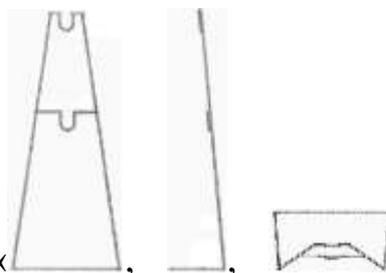


маркировано знаком (« » (см. скриншот первых секунд видео)), который

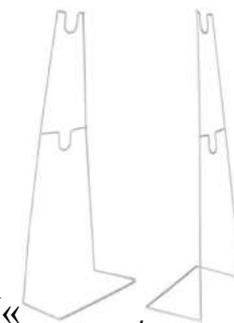


совпадает с товарным знаком по свидетельству [6] (« »), исключительное право на который принадлежит патентообладателю.

Кроме того, согласно документам [3]-[5] патентообладатель 24.12.2021 (ранее даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту) продал и передал ООО «Партнер» изделие с наименованием «ЕСОТЕС Подсветка для линейных светильников универсальная, h30/50 см 1/70» и кодом «ПТ000002607»,



внешний вид которого (« ») является совпадающим с



промышленным образцом по оспариваемому патенту (« »).

При этом согласно письму [7] патентообладатель предоставил согласие ООО «Партнер» использовать упомянутый товарный знак при реализации товаров, в частности, в интернет-магазине «<https://www.wildberries.ru/>».

Таким образом, можно сделать вывод, что патентообладателем, начиная с 24.12.2021, была прямо передана информация о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту иному лицу для реализации изделия, внешний вид которого отражен в интернет-ссылке [1].

Учитывая дату (24.12.2021) начала нахождения в гражданском обороте изделия с наименованием «ЕСОТЕС Подсветка для линейных светильников универсальная, h30/50 см 1/70» и кодом «ПТ000002607» и дату (05.01.2022) самого первого отзыва на интернет-ссылке [1] можно констатировать, что эти даты попадают во временной интервал равный 12 месяцев до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, и в силу положений пункта 4 статьи 1352 Кодекса, внешний вид изделия, отраженный в приложении [4] и интернет-ссылке [1], не может быть использован при оценке патентоспособности промышленного образца по этому патенту.

В свою очередь, патентообладателем не было представлено каких-либо доказательств, подтверждающих прямую или косвенную информацию о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту продавцу «DomSveta Store», осуществляющего продажу в интернет-магазине «<https://aliexpress.ru/>».

Следовательно, отраженный в интернет-ссылке [2] внешний вид изделия 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).

При этом сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известным из интернет-ссылки [2], показал следующее (см. ниже).

промышленный образец
по оспариваемому патенту



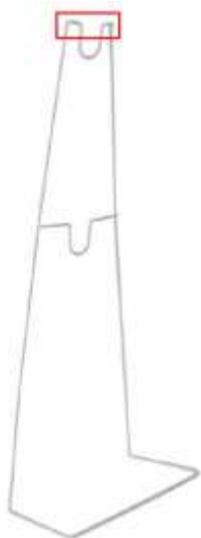
решение внешнего вида изделия,
известного из интернет-ссылки [2]
(фон удален)



Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида изделия, известного из интернет-ссылки [2], следующими признаками:

- проработкой верхней части верхней опоры для светильника (далее – {А});
- наличием в среднем сегменте стоек опоры для светильника (далее – {Б});
- присоединением опор для светильников к стойкам (прослеживается при увеличении изображений) (далее – {В}).

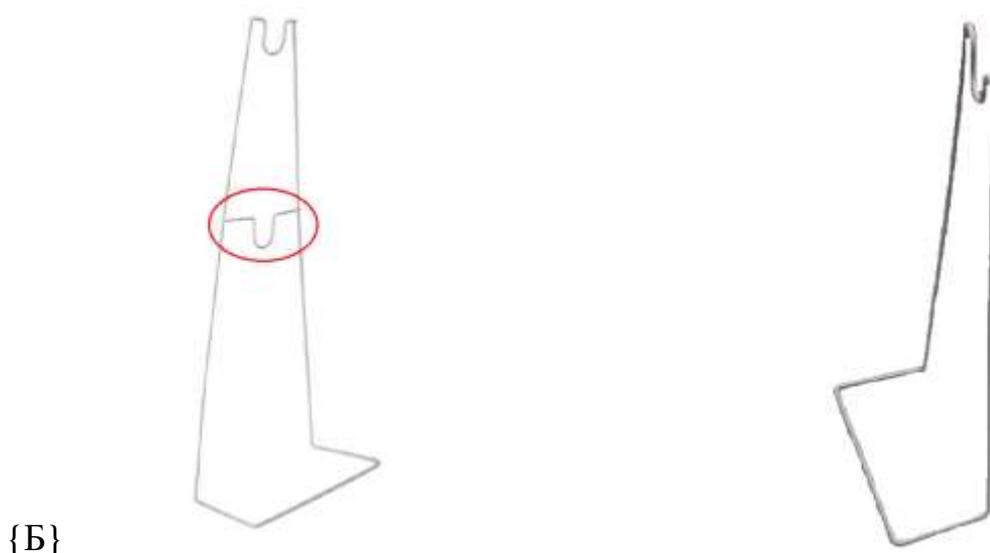
промышленный образец
по оспариваемому патенту



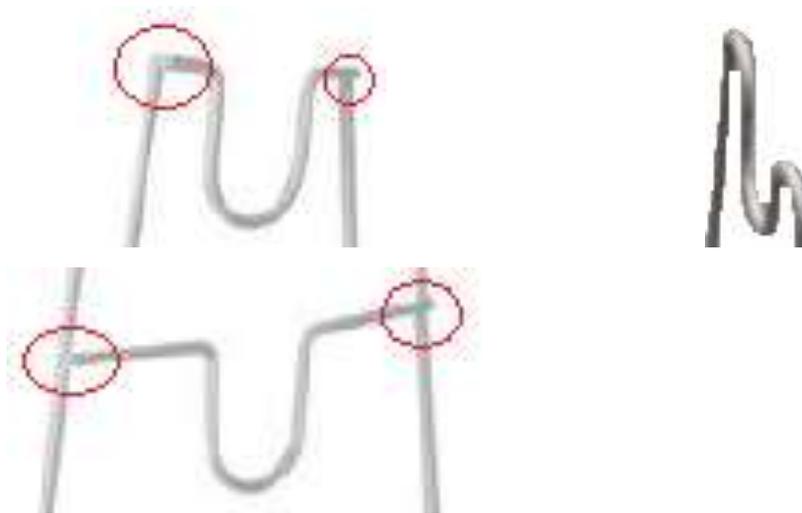
решение внешнего вида изделия,
известного из интернет-ссылки [2]
(фон удален)



{А}



{B}



{B}

При этом в отношении отличительных признаков {A}-{B} необходимо отметить следующее.

Признак {B} прослеживается только при значительном увеличении изображения промышленного образца по оспариваемому патенту, при этом данный признак не занимает доминантного положения в общем композиционном построении этого промышленного образца, а, в свою очередь, его мысленное исключение из этого построения не приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого данным промышленным образцом (см. пункты 71, 72 Правил ПО).

В свою очередь, признаки {A}, {B} являются существенными, т.к. позволяют зрительно отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от внешнего вида изделия, известного из интернет-ссылки [2], при этом данные признаки являются доминантными и зрительно активными, а, в свою очередь, их мысленное

исключение из композиционного построения данного промышленного образца не приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого этим промышленным образцом (см. пункты 71, 72 Правил ПО).

Таким образом, внешнему виду изделия, отраженному в интернет-ссылке [2], не присущи все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, что говорит о его соответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 74 Правил ПО).

Кроме того, признаки {А}, {Б} индивидуализируют промышленный образец по оспариваемому патенту по сравнению с внешним видом изделия, отраженным в интернет-ссылке [2], и, следовательно, общее впечатление, производимое на информированного потребителя указанным промышленным образцом, по сравнению с внешним видом изделия, известного из интернет-ссылки [2], будет иное (см. пункт 75.1) Правил ПО).

При этом признак {Б} хоть и является однотипным элементом верхней опоре для светильника, однако он придает определенные эстетические особенности промышленному образцу по оспариваемому патенту (см. заключение выше).

Следовательно, в смысле положений пункта 75.3) Правил ПО данный признак обусловлен творческим характером.

При этом, как было указано в заключении выше, признак {А} является существенным и обусловленным творческим характером, что говорит о соответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2023, патент Российской Федерации на промышленный образец № 133386 оставить в силе.