

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Колодяжного А.В., Украина (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.02.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 97600, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 97600 на группу промышленных образцов «СНЕЖКОЛЕП (СНЕЖКОДЕЛ) (6 вариантов)» выдан по заявке № 2014505235, поданной 31.12.2014, на имя Индивидуального предпринимателя Ореховой Р.А., Россия (далее – патентообладатель), и действует в следующем объеме:

«1. Снежколеп (вариант 1)



2. Снежколеп (вариант 2)



3. Снежколеп (вариант 3)



4. Снежколеп (вариант 4)



5. Снежколеп (вариант 5)



6. Снежколеп (вариант 6)



Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» (вариант 1) и «оригинальность» (варианты 2-6).

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами:

- из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета оспариваемой группы промышленных образцов, выявлен ближайший по

совокупности существенных признаков аналог того же назначения: решение



внешнего вида снежколепа —

<http://giftum.ru/suvenirs/snegkolep>, 05.05.2013;

- сопоставительный анализ промышленного образца по патенту № 97600 и известного решения выявил, что состав признаков композиционных элементов и взаимное расположение композиционных элементов группы промышленных образцов по патенту № 97600 известны из указанного аналога. При этом визуально можно установить совпадение: геометрической формы, конфигурации элементов, композиции, выраженной в построении изделия, взаиморасположении элементов и их взаимосвязи, пропорции, состава композиционных элементов: две детали (рычаги), соединенные между собой осью (заклепкой), с двумя полыми полусферами на одних концах и двумя ручками на других концах деталей (рычагов); выполнение деталей (рычагов) полыми, с укрепляющими стенками (ребрами жесткости) внутри, с одинаковым шагом по всей длине их расположения;

- вся совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия по варианту 1 полностью известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета оспариваемой группы промышленных образцов – 31.12.2014. Таким образом, в отношении промышленного образца по варианту 1, представленному в патенте № 97600, имеет место несоответствие условию патентоспособности «новизна»;

- что касается вариантов 2, 3, 4, 5 и 6, то в этих вариантах изделие целиком окрашено в один сплошной иной (не синий) цвет, то есть они отличаются от указанного аналога не за счет сочетания цветов (колористического решения), а за счет изменения только цвета всего изделия, и, следовательно, отличия не обусловлены творческим характером особенностей изделий. Таким образом, из указанных сведений известно 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 по каждому из вариантов 2, 3, 4, 5 и 6. В соответствии с изложенным в отношении группы промышленных образцов по вариантам 2, 3, 4, 5 и 6 имеет место несоответствие условию патентоспособности «оригинальность»;

- лицо, подавшее возражение, является автором опубликованного, в том числе и на вышеуказанном сайте, художественно-конструкторского решения. Кроме того, 26.12.2014 им подана заявка № 2014505141 на выдачу патента на промышленный образец, в котором представлено художественно-конструкторское решение



внешнего вида снежколепа (). Данная заявка подана ранее даты приоритета оспариваемой группы промышленных образцов. В данной заявке Роспатентом указана (т.е. подтверждена) дата публикации на сайте: <http://giftum.ru/suvenirs/snegkolep> внешнего вида противопоставляемого изделия – 05.05.2013.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, считает целесообразным отметить, что промышленный образец может рассматриваться как результат интеллектуальной деятельности (объект интеллектуальной собственности), представляющий собой произведение искусства (статья 1226 Кодекса). Автор считает, что выдачей патента № 97600 нарушено его исключительное право на произведение, и он вправе осуществлять защиту принадлежащего ему авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав. Неправомерное получение ненадлежащим лицом патента неизбежно противоречит общественным интересам и принципам морали, а также наносит действительному автору существенный материальный и моральный ущерб.

В подтверждение изложенной позиции к возражению приложена распечатка из сети Интернет сайта <http://web.archive.org/web20130505084600/http://giftum.ru/suvenirs/snegkolep> [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 07.06.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в качестве доказательства к возражению приложен принтскрин (фотография экрана) указанной страницы, на котором изображено изделие «Снежколеп», однако дата публикации данного изображения на самой странице отсутствует, а принтскрин (фотография экрана) был сделан только 09.11.2016. В адресной строке данного принтскрина указан сомнительный сайт web.archive.org, о котором податель возражения никакой информации не предоставляет. Данный сайт не может быть учтен и рассмотрен как надлежащее доказательство;

- в настоящий момент страница <http://giftum.ru/suvenirs/snegkolep> не доступна и не содержит никакой информации об указанном ближайшем аналоге, что подтверждается Протоколом осмотра доказательств, который был произведен 27.03.2017;

- утверждение о том, что «дата публикации 05.05.2013... подтверждается, в том числе в решении Роспатента...», ничем не подтверждено и является голословным, соответственно, данный аргумент не является достоверным и не может учитываться вовсе;

- заявка лица, подавшего возражение, по самостоятельным основаниям была аннулирована (вероятно, заявка не соответствовала требованиям законодательства), соответственно, исключительным правом лицо, подавшее возражение, не обладает;

- о том, что промышленный образец может рассматриваться как произведение искусства, в статье 1226 Кодекса информации нет, таким образом, лицо, подавшее возражение, неверно трактует положения указанной статьи;

- промышленные образцы, представленные в патенте № 97600, используются правообладателем уже длительное время. Кроме того, ИП Орехова Резеда Агзамовна является правообладателем товарных знаков «Снежкодел» (№578220) и «Снежколеп» (№584247) с датой приоритета от 04.12.2014 года. Данные товарные знаки зарегистрированы для товара 28 класса МКТУ «приспособление для производства снежков»;

- так же Орехова Резеда Агзамовна работает с партнерами, которые закупают ее продукцию и на своих сайтах размещают информацию о товаре «СНЕЖКОЛЕП \ СНЕЖКОДЕЛ», что дополнительно подтверждает факт первенства на рынке и

доминирующей позиции на нем (в качестве примеров приведены 4 сайта, договоры, товарные накладные). Приложенные документы не противоречат факту наличия новизны и оригинальности оспариваемых изделий, так как не содержат в себе информацию о существенных признаках указанных изделий.

Далее в отзыве указано, что, несмотря на позицию относительно несоответствия оспариваемой группы промышленных образцов условию патентоспособности «новизна», данное обстоятельство никак не помешало лицу, подавшему возражение, уже позже указанной даты подать собственную заявку на промышленный образец для сходного и однородного по всем внешним признакам изделия (№ 2016500213 от 26.01.2016).

На основании изложенных аргументов патентообладателем сделан вывод о том, что доводы возражения не обоснованы.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия Протокола осмотра доказательств [2];
- копии договоров и товарных накладных [3];
- копия письма-согласия в отношении товарных знаков «СНЕЖКОЛЕП», «СНЕЖКОДЕЛ» [4].

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

С учетом даты подачи (31.12.2014) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 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 подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 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 подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются

обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия);

(2.2) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) особенностями, которые созданы: за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

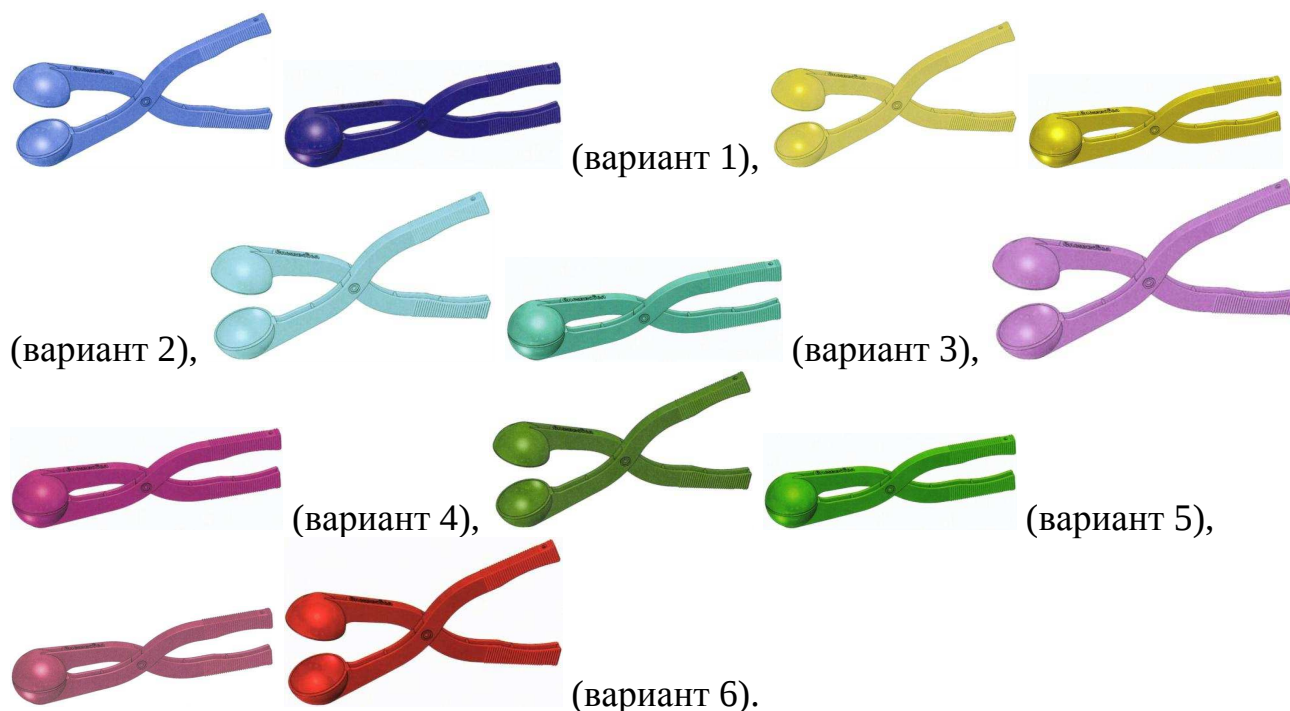
В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2017, лицом, подавшим возражение, было озвучено, что доводы, касающиеся противоречия общественным интересам и принципам морали, приведены в возражении как дополнительные, для усиления позиции, изложенной в обоснование несоответствия оспариваемой группы промышленных образцов условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность». Следует обратить внимание, что доводы возражения, касающиеся авторства промышленного образца по заявке № 2014505141 и защиты нарушенных авторских прав лица, подавшего возражение, не относятся к существу рассматриваемого спора.

Анализ доводов, приведенных в возражении, и доводов правообладателя, касающихся патентоспособности оспариваемой группы промышленных образцов, показал следующее.

Существо группы промышленных образцов по оспариваемому патенту выражено на изображениях изделий:



Наиболее близким аналогом для группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, является решение

внешнего вида изделия, известного из источника [1] -



Изображение данного изделия (снежколепа) было опубликовано в сети Интернет, в том числе из архива публикаций: <http://web.archive.org/web20130505084600/http://giftum.ru/suvenirs/snegkolep>. При этом необходимо обратить внимание, что данные сведения представлены в Интернет-архиве (сайт <http://web.archive.org/>). Коллегия отмечает, что сведения, полученные в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.), включаются в общедоступные сведения с даты публикации документов, ставшими доступными с помощью

электронной среды, если такая дата на них имеется, либо с даты размещения сведений в электронной среде (если дата публикации отсутствует).

Следует также указать, что Интернет-архив (далее – Архив) – некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом. В октябре того же года организация начала архивировать и хранить копии веб-страниц. Сохранённые копии не были доступны для широкой публики до создания в 2001 году веб-сервиса Wayback Machine. Архив обеспечивает долгосрочное архивирование собранного материала и бесплатный доступ к своим базам данных для широкой публики. С 2007 года Архив имеет юридический статус библиотеки.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2017, лицом, подавшим возражение, на обозрение был представлен запрос экспертизы от 03.12.2015 по заявке № 2014505141, в котором экспертизой упоминается рассматриваемый



источник [1] и указана дата, с которой сведения о снежколепе () стали общедоступными - 05.05.2013.

Таким образом, коллегия считает, что сведения о снежколепе, представленные в источнике информации [1], могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Анализ доводов и материалов, касающихся оценки соответствия варианта 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В источнике [1] представлено изображение снежколепа, внешний вид которого характеризуется следующими признаками, общими с признаками, характеризующими внешний вид снежколепа по оспариваемому патенту (вариант 1): составом корпуса из двух композиционных элементов; выполнением указанных элементов в виде изогнутых направляющих, один конец которых выполнен в виде полой полусферы, а другой – в виде рукоятки; наличием на рукоятке около полусферы отверстия; выполнением направляющих перекрещенными и соединенными элементом в виде заклепки; выполнением рукояток с внутренними

ребрами жесткости. Кроме того, оба снежколепа имеют сине-голубую цветовую гамму.

Вместе с тем, сравниваемые изделия имеют отличия, а именно: в оспариваемом промышленном образце концы рукояток выполнены с небольшим изгибом, по меньшей мере, одна из рукояток имеет на конце отверстие, обе

рукоятки имеют насечки () , тогда как в противопоставленном изделии

() концы рукояток выполнены прямыми, без отверстий и насечек, при этом рукоятки сравниваемых изделий имеют разное число ребер жесткости. Также,

в оспариваемом изделии на рукоятку нанесена надпись () , а противопоставленное решение ее не имеет.

Следовательно, из источника [1] неизвестна вся совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия варианта 1 промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия вариантов 2, 3, 4, 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Как было отмечено выше, наиболее близким аналогом для группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, является решение внешнего вида изделия, известное из источника [1].

Сравниваемые изделия сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку конструкция, форма, пропорции и

геометрия характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление. Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий (варианты 2-6) группы промышленных образцов по оспариваемому



Как было отмечено выше, сравниваемым решениям присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделий: состав корпуса из двух композиционных элементов; выполнение указанных элементов в виде изогнутых направляющих, один конец которых выполнен в виде полый полусферы, а другой – в виде рукоятки; наличие на рукоятке около полусферы отверстия; выполнение направляющих перекрещенными и соединенными элементом в виде заклепки; выполнение рукояток с внутренними ребрами жесткости.

Вместе с тем, решения по оспариваемому патенту имеют особенности, отличающие их от ближайшего аналога, заключающиеся в нюансной проработке концов рукояток и заклепки, а также в наличии надписи на одной из рукояток около полый полусферы. Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого изображением снежколепа по источнику [1] (т.е. оспариваемые решения имитируют внешний вид известных). Мысленное исключение или включение указанных признаков не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий

характер особенностей изделия. Таким образом, выявленные отличия не создают иной зрительный образ и не позволяют отличить оспариваемые решения внешнего вида от известного решения [1].

Что касается цветового решения, коллегия отмечает, что законодательством предусмотрено, что существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если их совокупность, нашедшая отражение на изображениях рассматриваемого изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения особенностями, которые созданы за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

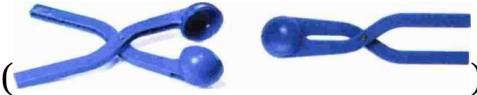
Резюмируя приведенные аргументы, коллегия считает, что возражение содержит доводы, позволяющие признать варианты 2, 3, 4, 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Здесь целесообразно подчеркнуть, что вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не оспаривался по основанию несоответствия условию патентоспособности «оригинальность».

В соответствии с изложенным и на основании пункта 4.9 Правил ППС патентообладателю на заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2017, было предложено представить скорректированный вариант перечня существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, при этом было обозначено, что коллегия считает доводы возражения убедительными в отношении вариантов 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2017, от патентообладателя поступило ходатайство об изменении объема притязаний (см. Приложение № 1 к Протоколу заседания коллегии от 13.06.2017) – просьба об исключении вариантов 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Что касается решения по заявке № 2014505141, то коллегия отмечает, что действующим законодательством не предусмотрена публикация заявок на промышленные образцы. Кроме того, целесообразно обратить внимание, что в возражении отсутствует подтверждение общедоступности сведений по данной заявке в объеме изображений изделия, при этом не указано, с какой даты стало возможно обозрение сведений о заявленном решении. В этой связи сведения об

изделии по заявке № 2014505141 () не могут быть признаны общедоступными и учтены при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Доводы, касающиеся осуществления патентообладателем деятельности по использованию своей интеллектуальной собственности (группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и товарных знаков) не могут быть приняты во внимание, поскольку не влияют на оценку патентоспособности оспариваемого решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2017, признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 97600 недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец с измененным объемом притязаний, уточненным патентообладателем на заседании коллегии от 13.06.2017.

(21) 2014505235/49

(51) МКПО: 21-03;
21-01

(55) (57) 1. Снежнолеп

