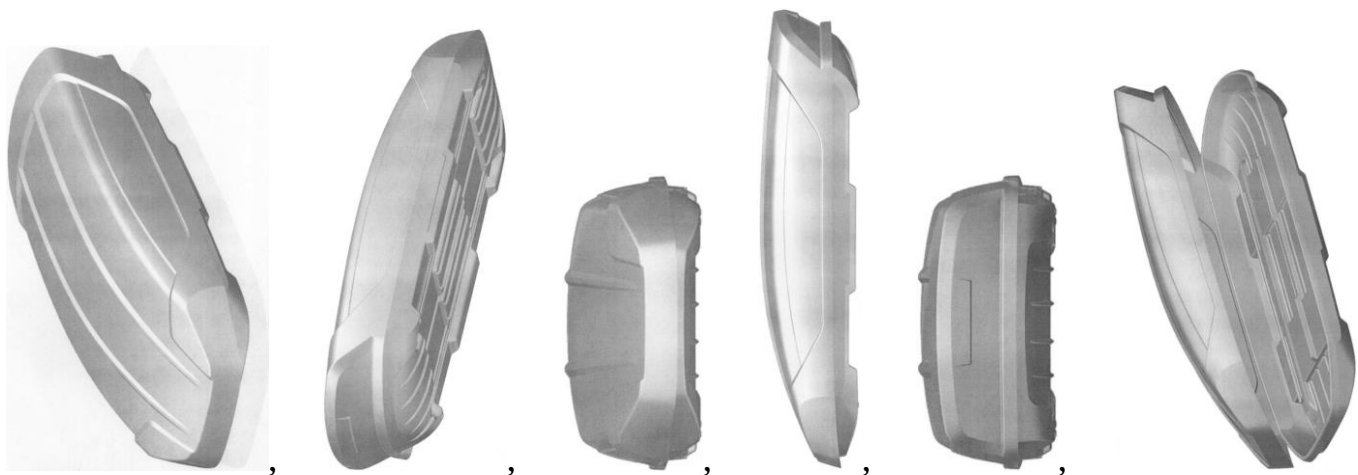


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Туле Сведен АБ, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.09.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №107728, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №107728 на промышленный образец «Бокс грузовой автомобильный на крышу» выдан по заявке №2017503365 на имя ООО «МВ-Тюнинг» (далее – патентообладатель) с приоритетом от 12.07.2017. Патент действует в объеме следующих изображений:

«Бокс грузовой на автомобильную крышу:





».

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 возражении отмечено, что из общедоступных сведений известны боксы на автомобильную крышу, внешний вид которых известен из сведений, содержащихся в следующих материалах:

- патентный документ RU102915, опубл. 05.04.2017 (далее – [1]);
- патентный документ EM003231745-0005, опубл. от 01.02.2017 (далее – [2]);
- патентный документ CH131338/1, опубл. 28.02.2005 (далее – [3]);
- патентный документ CN201230370992.9 опубл. 08.05.2013 (далее – [4]);
- патентный документ CN95301880.6, опубл. 13.03.1996 (далее – [5]);
- патентный документ EM000060009-0001, опубл. 11.11.2003 (далее – [6]);
- патентный документ DEM8906150-0001, опубл. 10.03.1990 (далее – [7]);
- патентный документ FR985020-0001, опубл. 24.12.1998 (далее – [8]);
- патентный документ CN200430019254.5, опубл. 12.07.2006 (далее – [9]);
- патентный документ RU71717, опубл. 16.08.2009 (далее – [10]);
- патентный документ US2014097221, опубл. 10.04.2014 (далее – [11]);
- патентный документ US2012145757, опубл. 14.06.2012 (далее – [12]);
- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными по адресу <https://web.archive.org/web/20161027191139/http://www.thulegroup.com/en/content/thule-presents-stylish-and-spacious-thule-motion-xt-optimized-ease-use> (далее – [13])
- каталог продукции Туле «Thule Product Guide – Carriers&Racks 2017» (далее – [14]);

- фотографии изделия Thule Motion XT (далее – [15]);
- affidavit Главного исполнительно директора Thule Sweden AB с перевод на русский язык (далее – [16]);
- Интернет-распечатка с сайта <https://ifworldddesignguide.com> (далее – [17]);
- транспортные накладные и инвойсы (далее – [18]);
- отчет АО «ВЦИОМ» (далее – [19])
- фотографии изделия Broomer Venture (далее – [20]);
- Интернет-распечатка с сайта broomer.ru (далее – [21]);
- Интернет-распечатка с сайта <https://artcar24.ru> (далее – [22]).

В возражении отмечено, что общие впечатления, производимые внешним видом изделия по оспариваемому патенту и внешним видом изделий, известных из источников информации [1], [2], [13] и [14], одинаковы.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что при сравнении общих впечатлений необходимо также учесть тот факт, что общее впечатление о внешнем виде багажных боксов на крышу автомобиля, формируется у информированного потребителя (покупателя багажных/грузовых контейнеров/боксов, помещаемых на крышу автомобиля) в первую очередь, при помощи вида изделия сбоку. Данное мнение основано на том, что в процессе эксплуатации бокс помещается на крышу автомобиля и наблюдается пользователем преимущественно сбоку, то именно вид сбоку чаще всего наблюдается потребителем в процессе выбора изделия.

В возражении также отмечено, что приведенный лицом, подавшим возражение, аналоговый ряд, позволяет сделать вывод о том, что у автора промышленного образца, по оспариваемому патенту, были широкие возможности для достижения оригинальной формы, как крышки, так и корпуса бокса. Однако, при разработке промышленного образца по оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога были выбраны известные решения внешнего вида изделий, известных из материалов [1], [2], [13] и [14].

В возражении подчеркнуто, что одинаковое общее впечатление, создаваемое промышленным образцом по оспариваемому патенту и изделием, известным из материалов [13] и [14], а также в своих основных чертах изделия по патентному

документу [1], подтверждается результатами опроса потребителей, содержащимися в отчете [19].

Дополнительно лицом, подавшим возражение, отмечено, что признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту, заключающиеся в наличии на верхней стороне крышки выступов в виде двух прямолинейных узких полос, симметрично проходящих вдоль верхней стороны крышки по центральному ее участку, известны из материалов [2], [3] и [6], а признаки, заключающиеся в выполнении заднего участка верхней стороны крышки с непрерывным выступом-бортом, известны из источника информации [8].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.12.2019, от патентообладателя поступил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, а также основные аргументы и доводы уже рассматривались Роспатентом в решении от «29» апреля 2019 г.;

- промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от решений внешнего вида изделий, известных материалов [1], [2], [13] и [14], зрительно активными признаками, которые участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить данный промышленный образец от известных решений;

- решения, известные из сведений, содержащихся в материалах [3]-[12], [15], характеризуются признаками, которые не обуславливают в данных решениях наличие таких же эстетических особенностей внешнего вида, которые присущи промышленному образцу по оспариваемому патенту;

- отчет [19] не может быть положен в основу вывода о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» (в подтверждение данного довода в патентообладатель ссылается на Постановление президиума Суда по

интеллектуальным правам от 09.06.2018 г. по делу № СИП-679/2017 и решение Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2019 по делу № СИП-144/2019);

К отзыву приложены следующие материалы:

- заключение специалиста с приложениями, доводы которого по существу повторяют доводы отзыва (далее – [23]);
- анализ исследования отчета ВЦИОМ (далее – [24]).

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2019, представителем лица, подавшего возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором выражено несогласие с доводами отзыва и поддерживаются доводы возражения. От патентообладателя на этом же заседании коллегии поступило дополнение к отзыву, доводы которого по существу повторяют ранее представленные доводы патентообладателя.

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

С учетом даты подачи заявки (12.07.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности 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 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, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), является 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.

Согласно пункту 61 Правил ПО по результатам проведения информационного поиска в сети Интернет во внимание принимается информация, опубликованная ранее даты приоритета заявленного промышленного образца.

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 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 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 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.

В качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту, в возражении указан бокс Thule Motion XT.

Внешний вид данного бокса, известен из Интернет-распечатки [13]:



и каталога [14]:

Thule Motion XT

Sport	M	XL	XXL
62986 Black Glossy	62926 Black Glossy	62986 Black Glossy	62986 Black Glossy
62987 Titan Glossy	62927 Titan Glossy	62987 Titan Glossy	62987 Titan Glossy
175 cm	165 cm	200 cm	215 cm

Roof Boxes
Thule Motion XT
Stylish and spacious roof-mounted cargo box, optimized for ease of use.

Easy to open and close – safe and smooth lid opening and closing in all conditions due to grip-friendly outer handles and supporting lid flaps.

Optimized design for best space efficiency, aerodynamics, and vehicle fit.

Full load access with minimal risk of contact with the cargo box, thanks to its forward position on the vehicle roof.

Easy to mount thanks to the extra wide, pre-installed PowerClick Quick-mount system. The integrated torque indicator 'clicks' when it's properly mounted, ensuring fast and secure fitting.

DualSide opening with outside lid handles for convenient mounting, loading and unloading.

SlideLock system with separate locking and opening functions, automatically locks the lid in place and indicates when the box is closed securely.

Sport
62986 Black Glossy
62987 Titan Glossy
175 cm

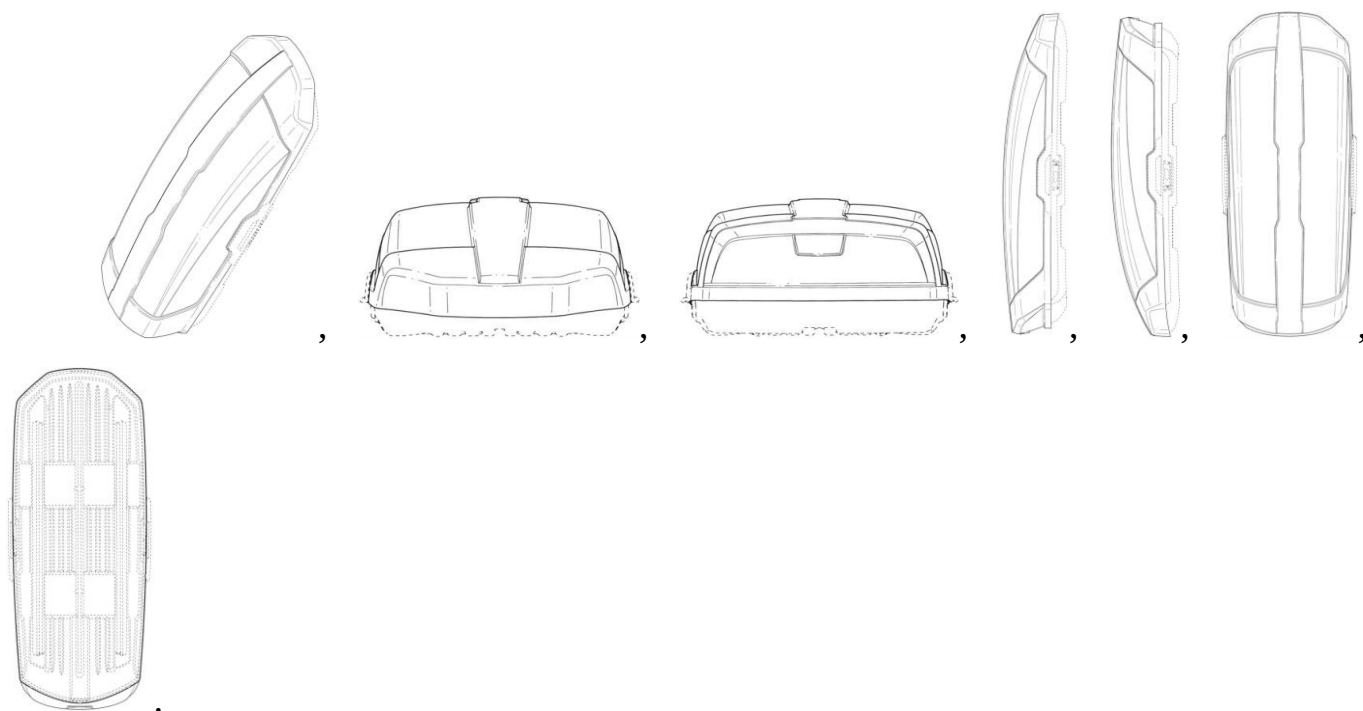
M
62926 Black Glossy
62927 Titan Glossy
165 cm

XL
62986 Black Glossy
62987 Titan Glossy
200 cm

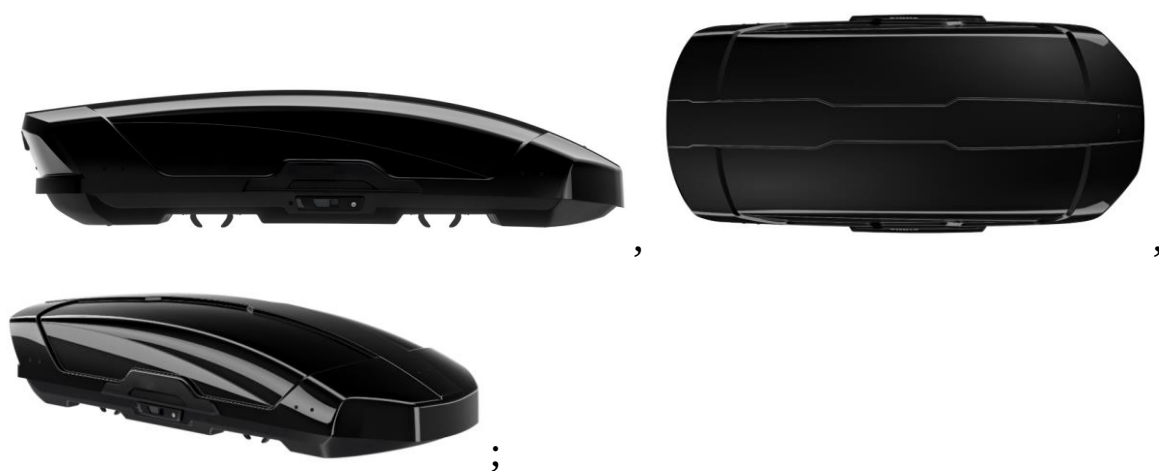
XXL
62986 Black Glossy
62987 Titan Glossy
215 cm

Кроме того, в возражении отмечено, что фирме Туле Сведен АБ (Швеция), которая выпускает бокс Thule Motion XT, принадлежат патентные документы [1] и [2]. При этом из возражения следует, что бокс Thule Motion XT является материальным воплощением решений внешнего вида по патентным документам [1] и [2].

Бокс, известный из патентного документа [1]:



Бокс, известный из патентного документа [2]:



Однако, по совокупности совпадающих существенных признаков ближайшим аналогом бокса по оспариваемому патенту является промышленный образец по патентному документу [1], поскольку он содержит наибольшее количество изображений, позволяющих провести сравнительный анализ.

Бокс по оспариваемому патенту и бокс, известный из патентного документа [1], характеризуются, в частности, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

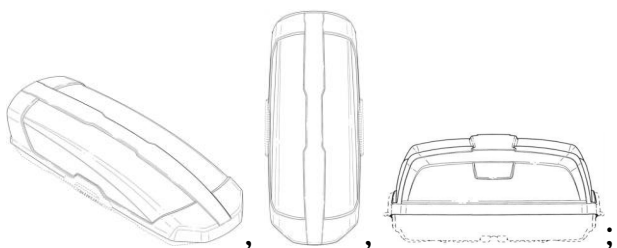
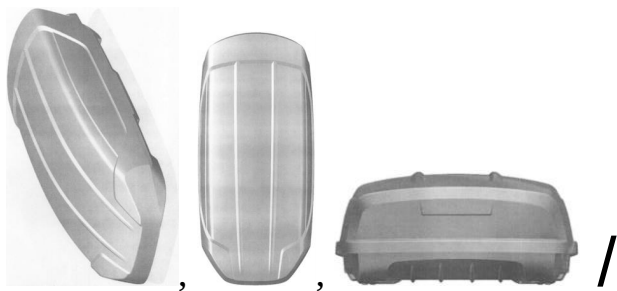
- состав композиционных элементов: корпус (дно) и крышка;
- выполнение корпуса (дна) с закругленной наклонной задней стороной;
- выполнение крышки в плане на основе продолговатого четырехугольника со скошенными боковыми участками передней стороны и скругленной задней стороной;
- выполнение верхней стороны крышки выпуклой, передней и боковых сторон крышки - наклонными вверх и вовнутрь, а задней стороны крышки - наклонной вверх и наружу;
- наличие на нижнем участке задней стороны крышки выступа, проходящего по всей ширине задней стороны и сопряженного с участками выступа-борта на боковых сторонах крышки;
- наличие в верхнем участке задней стороны крышки выступа, прилегающего к заднему участку выступа.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от промышленного образца по патентному документу [1], в частности, следующим признаками, отображенными на изображениях изделий:

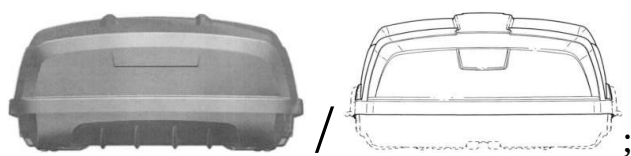
- выполнением верхней крышки бокса с активными углами наклона передней и задней частей, при этом передний участок крышки наклонен вперед и вниз под углом, примерно равным углу наклона заднего участка



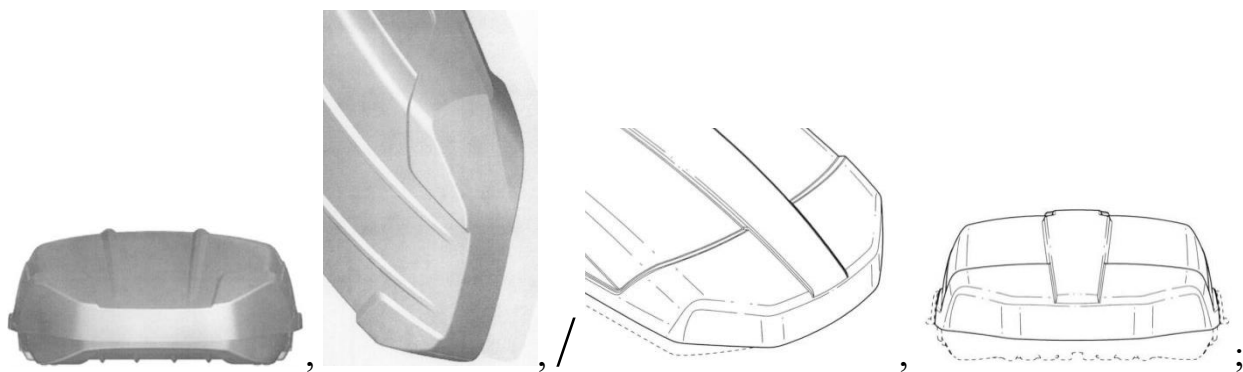
- наличием на верхней поверхности крышки бокса двух симметричных параллельных друг другу рельефных продольных ребер, проходящих от передней части крышки, с ярко выраженным отступом от переднего края крышки, и заканчивающихся на стыке с приподнятым бортиком задней части верхней поверхности крышки



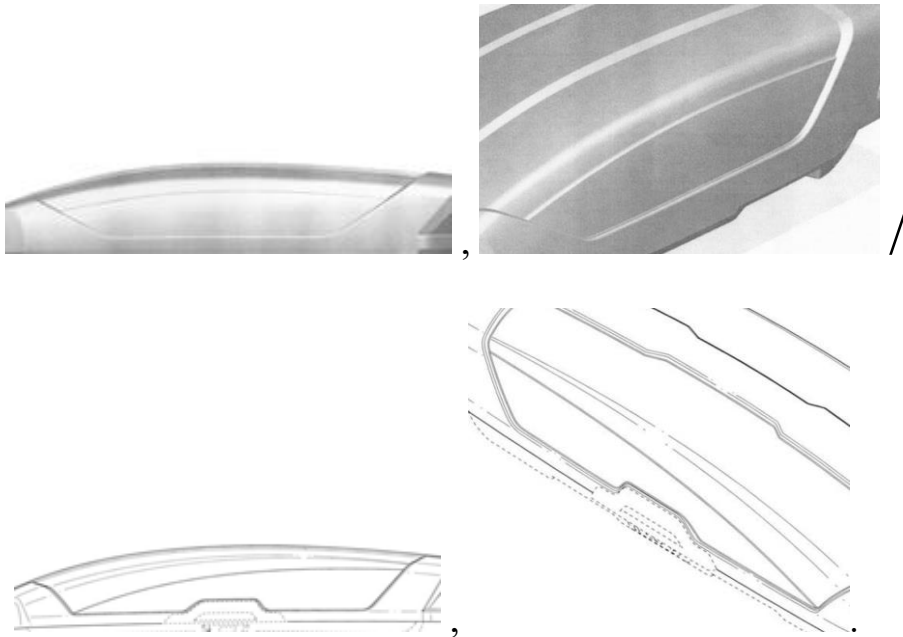
- наличием на задней стороне корпуса (днища) бокса углубления со скругленными углами и четырьмя симметрично расположенными рельефными ребрами



- наличием на верхней поверхности крышки в передней части бокса симметричных каплевидных боковых участков, размыкающих нижний пояс в передней части крышки бокса



- изгиб ребра выступа на боковых сторонах крышки бокса по форме повторяет изгиб верхней части крышки бокса



Упомянутые выше отличительные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от решения внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1], обуславливают наличие у бокса по оспариваемому патенту эстетических особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия.

Указанные выше признаки являются зрительно активными, они участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1]. Относительно признаков, характеризующих выполнение верхней крышки бокса по оспариваемому патенту с примерно одинаковым углом наклона переднего и заднего участка крышки, дополнительно следует отметить, что они подчеркивают стремительность формы бокса в целом.

Относительно, доводов лица, подавшего возражения, о том, что приведенный в возражении аналоговый ряд, позволял автору промышленного образца, по оспариваемому патенту, выполнить форму, как крышки, так и корпуса бокса, более оригинально, необходимо отметить следующее.

Действительно, представленный аналоговый ряд свидетельствует о том, что все грузовые боксы на крышу автомобиля в обязательном порядке имеют крышку и корпус (дно). Что касается силуэта бокса (его очертания), то здесь производители

ограничены функциональным назначением бокса. С одной стороны он должен выполнять свое прямое назначение – размещение в нем груза, с другой - поскольку он устанавливается на крышу автомобиля - он должен обладать хорошими аэродинамическими свойствами. При этом, свобода дизайнера не ограничена в творческой проработке, как формы самих элементов, так и их оформления, конфигурации, пластической проработки и др.

Вместе с тем, проведенный выше анализ признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающих его от решения внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1], показал, что проработка крышки и дна бокса по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя иное общее зрительное впечатление, позволяющее отличить изделие по оспариваемому патенту от изделия по патентному документу [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что общее зрительное впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, не совпадает с общим зрительным впечатлением, которое производит изделие, известное из патентного документа [1].

Указанный сравнительный анализ и вывод справедливы и для источников информации [2], [13], [14] и фотографий [15].

Относительно, отчета [19], касающегося мнения респондентов о сходстве / различии автомобильного бокса Thule Motion XT и промышленного образца по патентному документу [1], с одной стороны, и автомобильного багажного бокса Broomer Venture и промышленного образца по оспариваемому патенту, с другой стороны, а также возможности введения в заблуждение потребителей относительно их производителей, необходимо отметить следующее.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2018 по делу № СИП-679/2017 следует, что заключение, составленное лабораторией социологической экспертизы по результатам социологического опроса (отчет [19] по сути, является заключением, составленным по результатам социологического опроса), нельзя признать отражающим мнение информированных потребителей, которое может

быть принято во внимание при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Для проверки соответствия условию патентоспособности «оригинальность» значение имеет мнение информированного потребителя. Понятие «информированного потребителя» не раскрыто в нормативных актах, в связи с чем толкуется буквально: это потребитель, которому хорошо знакомы изделия данного назначения, которые образуют так называемый аналоговый ряд. Иными словами информированный потребитель — это гипотетический опытный специалист в данной области знаний, опытный эксперт, рассматривающий заявки на промышленные образцы в конкретной области, определяемой рубриками классификатора промышленных образцов, опытный продавец в отношении таких изделий, продажей которых он занимается, и т.п.

При проверке оригинальности промышленного образца информированный потребитель должен сравнить общие впечатления, оставляемые проверяемым промышленным образцом и промышленным образцом — ближайшим аналогом, найденным в результате информационного поиска. При этом информированный потребитель должен оценить степень свободы дизайнера (автора) промышленного образца, то есть установить факторы, ограничивавшие возможности дизайнера при создании внешнего вида изделия (такие как техническая функция изделия или его элемента, требования стандартов и др.), и выявить различия между сравниваемыми образцами, обусловленные творческим вкладом автора.

Таким образом, отчет [19] не изменяет сделанного выше вывода.

С мнением лица, подавшего возражение, касающегося того, что общее впечатление о внешнем виде багажных боксов на крышу автомобиля, формируется у информированного потребителя (покупателя багажных/грузовых контейнеров/боксов, помещаемых на крышу автомобиля) в первую очередь, при помощи вида изделия сбоку, согласиться нельзя ввиду следующего.

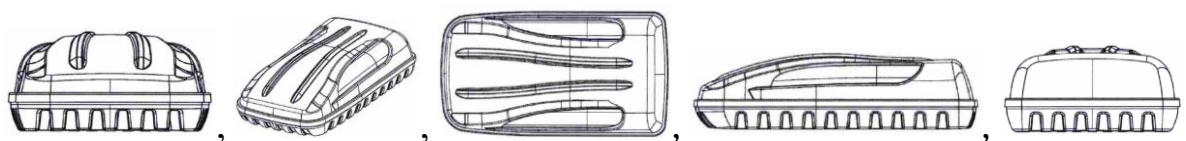
Потенциальный покупатель при выборе бокса на крышу автомобиля, может ознакомиться с его внешним видом абсолютно со всех сторон в соответствующем магазине, и на основании этого сделать свой выбор в пользу того или иного бокса.

Анализ внешнего вида изделий, известных из:

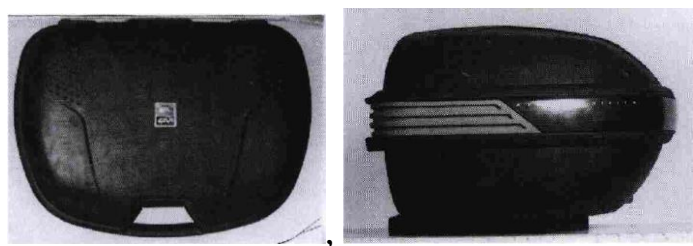
- патентного документа [3]:



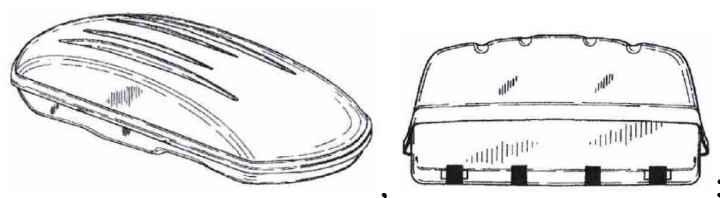
- патентного документа [4]:



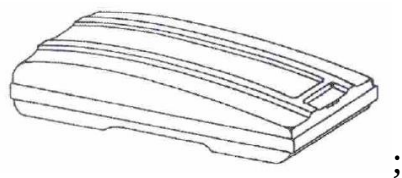
- патентного документа [5]:



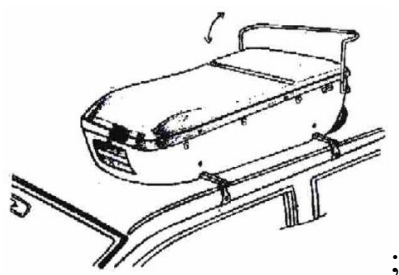
- патентного документа [6]:



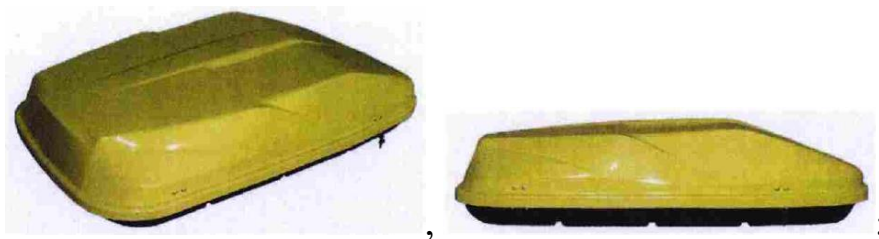
- патентного документа [7]:



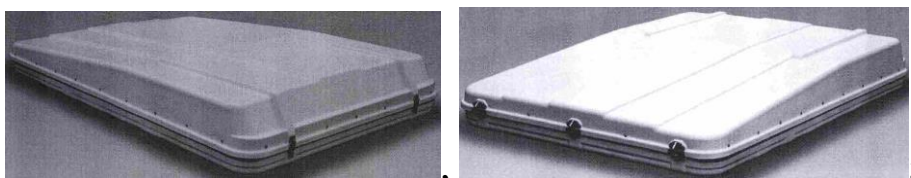
- патентного документа [8]:



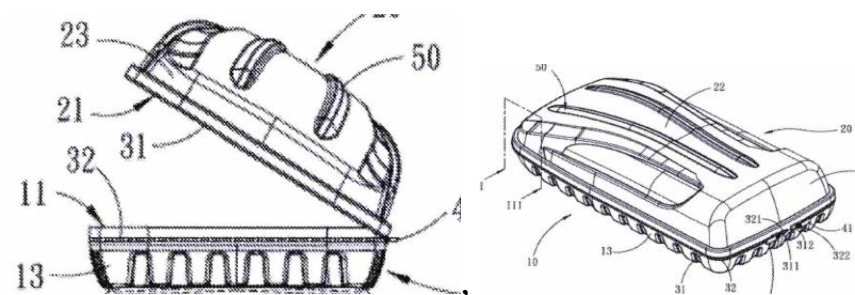
- патентный документ [9]:



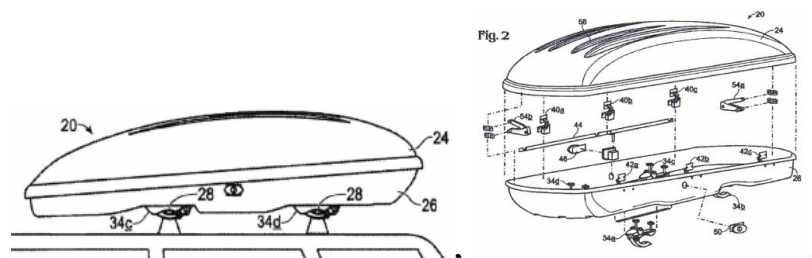
- патентный документ [10]:



- патентный документ [11]:



- патентный документ [12]:



показал, что им не присущи выявленные выше отличительные признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия промышленного образца по оспариваемому патенту, при этом отдельные признаки, например, характеризующие наличие на крышке бокса рельефных ребер, не обуславливают в известных изделиях наличие таких же эстетических особенностей их внешнего вида, которые присущи промышленному образцу по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по

оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду сделанного выше вывода, материалы [16]-[18], представленные для подтверждения факта введения бокса Thule Motion XT в гражданский оборот, не анализировались.

Материалы [20] и [21], содержащие сведения об изделии, и Интернет-распечатка [22], в которой сравниваются изделие Broomer Venture с изделием Thule Motion XT, не изменяют сделанного выше вывода.

Анализ [24] представлен патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец №107728 оставить в силе.