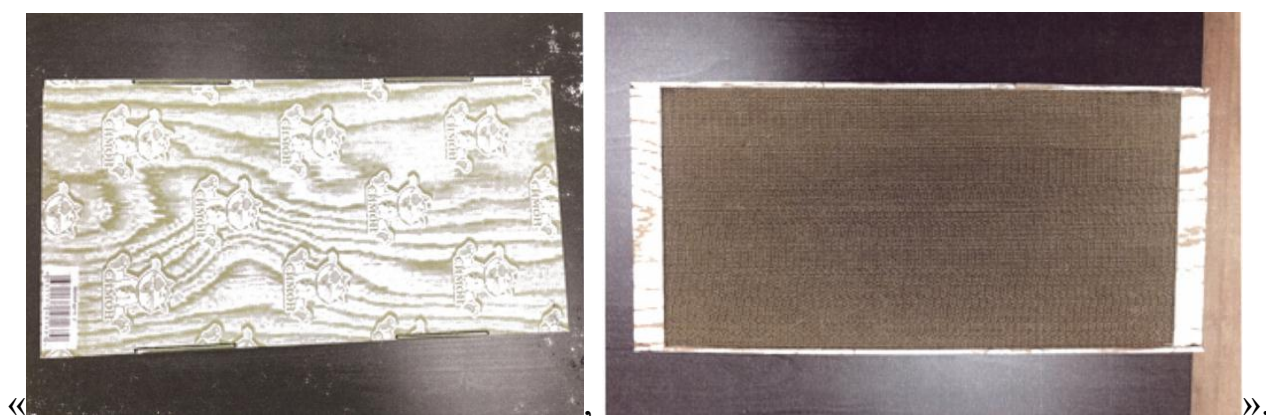


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

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 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 ООО «РАВ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №109959, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №109959 на промышленный образец «Когтеточка с упаковкой» выдан по заявке №2017504441 с приоритетом от 11.09.2017 на имя Сагина А.Н. (далее - патентообладатель) и 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 условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждении данных доводов в возражении отмечено, что стилизованное выполнение упаковки является единственным отличительным признаком оспариваемого промышленного образца, который нельзя признать существенным.

В подтверждение доводов о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «оригинальность» в возражении приведены ссылки на следующие патентные документы: RU 68222 опубл. 16.10.2008 (далее - [1]), RU 72357 опубл. 16.09.2009 (далее – [2]) и RU 102655 опубл. 20.03.2017 (далее – [3]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят промышленные образцы по патентным документам [1]-[3].

Для усиления своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на следующие материалы:

- скриншот отзыва, опубликованного на сайте irecommend.ru 29.06.2016 (далее - [4]);
- скриншот отзыва, опубликованного на сайте irecommend.ru 07.12.2014 (далее - [5]);
- скриншот отзыва, опубликованного на сайте irecommend.ru 12.12.2014 (далее - [6]);
- скриншот отзыва, опубликованного на сайте otzovik.com 01.11.2014 (далее - [7]);
- скриншот отзыва, опубликованного на сайте otzovik.com 14.06.2013 (далее - [8]);
- скриншот отзыва, опубликованного на сайте otzovik.com 12.11.2014 (далее - [9]);
- Заключение специалиста от 16.12.2019 (далее - [10]).

Также в возражении указано, что отличия промышленного образца по оспариваемому патенту, заключающиеся в создании стилизованной упаковки, не позволяет установить соответствие условию патентоспособности «оригинальность» оспариваемого промышленного образца.

Кроме того, в возражении указано, что регистрация оспариваемого промышленного образца вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. В отношении данных доводов, в возражении указано, что «...Правообладатель осуществляет имитацию оригинальной формы товаров Заявителя, что вызывает смешение товаров. В результате такого смешения потребитель при приобретении товара ошибочно принимает продукцию Правообладателя за продукцию Заявителя, в связи с чем Заявитель несет существенные убытки, что подтверждается соответствующими документами об объемах продаж товаров Заявителя за спорные периоды...».

В подтверждение доводов о понесённых убытках в возражении приведены следующие материалы:

- счет-фактура № 257 от 09.04.2018 (далее - [11]);
- агентский договор № 13.04/01 от 13.04.2016 (далее - [12]);
- счет-фактура № 519 от 19.07.2019 (далее - [13]),
- договор поставки № б/н от 28.04.2017 (далее - [14]),
- счет-фактура № 73 от 31.01.2019 (далее - [15]),
- товарная накладная № 283 от 25.07.2016 (далее - [16]),
- товарная накладная № 2365 от 07.09.2016 (далее - [17]),
- товарная накладная № 282 от 21.04.2017 (далее - [18]),
- счет-фактура № 639 от 03.09.2018 (далее - [19]),
- товарная накладная № 131 от 22.02.2018 (далее - [20]),
- Упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств от 15.03.2019 (далее - [21]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв по мотивам возражения от патентообладателя не поступал.

С учетом даты подачи заявки (11.09.2017), правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (утверждены приказом

Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Требования).

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 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.

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 пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется

правовая охрана в качестве промышленного образца решением, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решением, идентичным объектам, указанным в пунктах 4-10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1377 Кодекса заявка на промышленный образец должна, в частности, содержать комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

В соответствии с пунктом 58 Правил 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.

В соответствии с пунктом 55 Правил, датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- 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.

Согласно пункту 62 Правил, если найденные в сети Интернет сведения не содержат даты публикации и отсутствует возможность установить дату ее

размещения в электронной среде, такие сведения не учитываются при установлении патентоспособности.

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 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.

Согласно подпункту 1 пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, 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.

Согласно подпункту 4 пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Требований заявка на государственную регистрацию промышленного образца должна содержать, в частности, комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 32 Требований под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 32 Требований изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

Согласно подпункту 3 пункта 32 Требований комплект изображений изделия, относящийся к одному промышленному образцу, должен содержать такое количество видов изображений, которое дает полное представление о совокупности существенных признаков промышленного образца, определяющей объем испрашиваемой заявителем правовой охраны в соответствии с пунктом 3 статьи 1354 Кодекса.

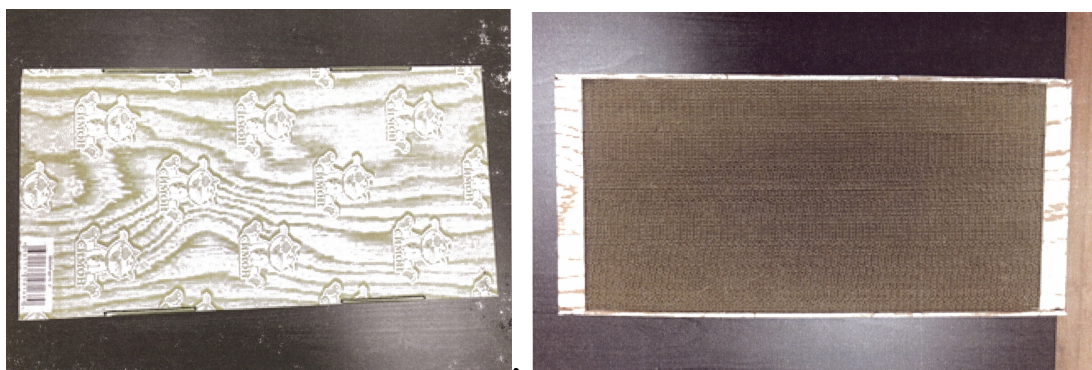
Согласно подпункту 6 пункта 34 Требований в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

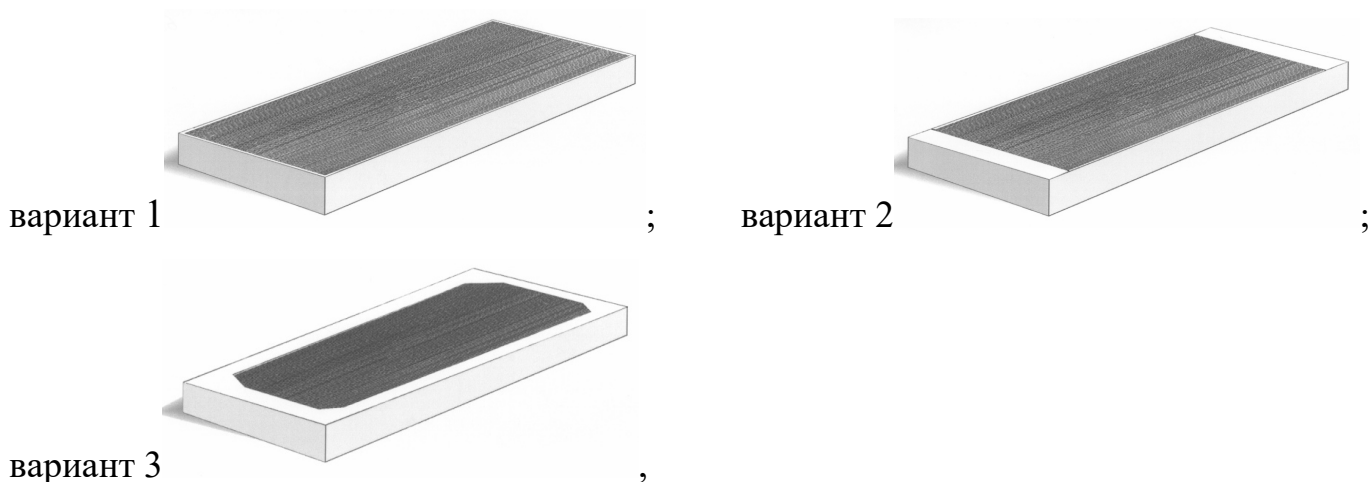
Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Патентные документы [1]-[3] стали общедоступны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, следовательно, они могут быть использованы для проверки соответствия упомянутого промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Когтеточка с упаковкой по оспариваемому патенту

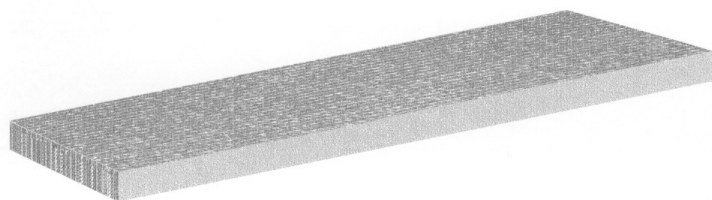


отличается от когтеточек для кошек, известных из патентного документа [1],



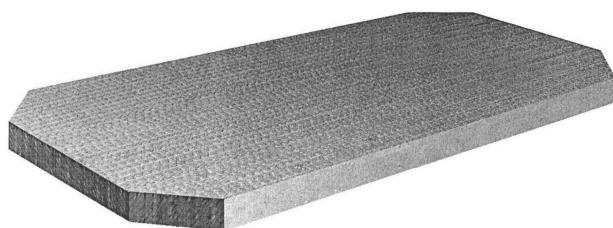
по меньшей мере, следующими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия: выполнением упаковки со стилизованными изображениями древесных волокон, кошечек и наличием шрифтовых надписей по всей поверхности упаковки.

Анализ внешнего вида изделий, представленных на изображениях по патентному документу [2]:



,

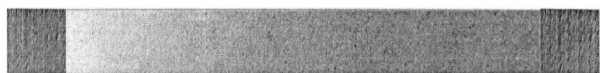
а также по патентному документу [3]:



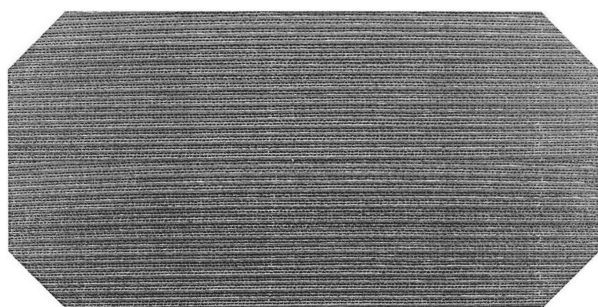
,



,



,



,

показал, что промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от указанных изображений, в частности, теми же существенными признаками, которые были выявлены и проанализированы выше.

Также необходимо отметить, что на изображениях, раскрытых в патентных документах [2]-[3], отсутствует существенный признак, характеризующий упаковку, в которую помещена когтеточка.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

При этом упомянутые выше отличительные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от решений внешнего вида изделий,

известных из патентных документов [1]- [3], обуславливают наличие у когтеточки с упаковкой по оспариваемому патенту эстетических особенностей, не присущих решениям внешнего вида изделий по патентным документам [1]-[3]. Данные признаки являются активными, четко визуализируются на изображениях изделия и, соответственно, их наличие обуславливает иное зрительное впечатление.

Таким образом, можно сделать вывод, что общее зрительное впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий по оспариваемому патенту, не совпадает с общим зрительным впечатлением, которое производит любое из изделий, известных из патентных документов [1]-[3], на информированного потребителя.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Что касается материалов из сети Интернет [4] – [9], то они не могут быть включены в общедоступные сведения для целей проверки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «оригинальность», т.к. лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо сведений (например, сервис интернет-архивирования Wayback Machine <http://web.archive.org/>), подтверждающих дату размещения этих сведений в электронной среде сети Интернет, а также их общедоступность на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом дополнительно можно отметить, что источники информации [4] – [9] не содержат изображений изделий, для которых были бы характерны упомянутые выше признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от решений изделий по патентам [1] – [3].

Что же касается заключения специалиста [10], то оно не содержит сведений, опровергающих сделанные выше выводы.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся способности ввести в заблуждение потребителя товара в отношении производителя изделия решением по оспариваемому патенту, показал следующее.

Необходимо отметить, что наличие каких-либо сходных элементов в решениях изделия по оспариваемому патенту и когтеточек по патентам [1] - [3] не может привести к выводу о возможности введения в заблуждение потребителя товаров, т.к. оценка данного условия не находится в зависимости от содержания источников информации, входящих в общедоступные сведения, а обусловлена действиями на рынке хозяйствующих субъектов и наличием у них средств индивидуализации.

Что касается документов [11]-[21], то необходимо отметить, что содержащиеся в них финансовые сведения не свидетельствуют о возможности введения в заблуждение потребителя относительно производства поименованных в них товаров, в частности, потому что не содержат сведений о внешнем виде этих товаров.

Что же касается внешнего вида изделий, представленных на страницах сети Интернет [4] – [9], то факт их распространения на рынке документально не подтвержден, кроме того, они, имея перечисленные выше существенные отличия от решения изделия по оспариваемому патенту, не могут привести к введению потребителя в заблуждение в отношении производителя этих товаров.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту как несоответствующий условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В отношении представленного с возражением заключения специалиста [10] необходимо отметить следующее.

Отраженное в указанном документе мнение респондента о введении потребителя в заблуждение нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета анализа, применяемого при экспертизе промышленного образца по существу, исходя из положений Кодекса и Правил ПО, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе. Также необходимо отметить, что из сведений о специалисте, представленных в заключении не следует, что Д.Ю. Куклачев является специалистом в области патентного права.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец №109959 оставить в силе.**