

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 компании Интерактив Лайф Формс, ЛЛС, США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 123989, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 123989 на группу промышленных образцов «КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВКИ (изделие в целом), КОРОБКА (самостоятельная часть изделия), ФУТЛЯР (самостоятельная часть изделия) и ПОДСТАВКА ДЛЯ ФУТЛЯРА (самостоятельная часть изделия)» выдан по заявке № 2020501863 с приоритетом от 23.04.2020. Обладателем исключительного права на патент является Юрченко Евгений Валериевич, Украина (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:

1. Комплект изделий для упаковки (изделие в целом)



2. Коробка (самостоятельная часть изделия)



3. Футляр (самостоятельная часть изделия)



4. Подставка для футляра (самостоятельная часть изделия)



Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», а также несоответствием требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы:

- Интернет-распечатки из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) со сведениями, размещенными в сети Интернет по адресу: <https://web.archive.org/web/20181217025506/http://www.fleshnash.com/> (далее – [1]);
- нотариальный протокол осмотра доказательств – веб-страницы, размещенной в сети Интернет по адресу <https://fleshnash.com/> (далее – [2]);
- Интернет-распечатки из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) со сведениями, размещенными в сети Интернет по адресу: <https://web.archive.org/web/20160319162656/http://www.eroshop.ru/catalog/vagini-i-masturbatori/masturbatory/Masturbator-vagina-Fleshlight-Katsuni/> (далее – [3]).

В возражении приведены таблицы, где сравнивается группа промышленных образцов по оспариваемому патенту с каждым из изделий, известных из материалов [1]-[3].

По мнению лица, подавшего возражение, отсутствие в приложенных к возражению материалах изделия - «подставка для футляра», которое характеризуется формообразованием в виде горизонтально ориентированного прямоугольного параллелепипеда, выполнением скругленных углов нижней части боковых плоскостей, содержанием в центре верхней плоскости круглого выреза, не влияет на возможность признания группы промышленных образцов по оспариваемому условию патентоспособности «оригинальность». Это мнение основано на том, что признаки названной части группы промышленных образцов выполняют исключительно техническую функцию изделия, направленную на устойчивое расположение футляра внутри коробки. Более того, упомянутые выше отличия не обуславливают наличие у «Комплекта изделий для упаковки (изделие в

целом)» по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные отличительные особенности не являются зрительно активными, не участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от известных изделий.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, из affidavita креативного директора компании Интерактив Лайф Формс Роджелио Рейеса (далее – [4]) следует, что он, являясь сотрудником компании, и действуя в рамках своей трудовой деятельности, в 2011 году создал дизайн упаковки для линейки продуктов Fleshlight Girls. Возникновение у компании Интерактив Лайф Формс исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на дизайн упаковки, созданный Роджелио Рейеса в период его работы в компании Интерактив Лайф Формс, подтверждается договором от 18.09.2006 (далее – [5]), приложенным к affidavitu [4].

В возражении отмечено, что лицо, подавшее возражение, «является правообладателем исключительного авторского права на дизайн упаковки для линии продуктов Fleshlight Girls». При этом авторским правом охраняется как все произведение в целом, так и любая оригинальная самостоятельная часть этого произведения, независимо от их достоинств и назначения, если они выражены в какой-либо объективной форме. Только правообладателю принадлежит право использования объекта исключительных прав любым, не противоречащим закону способом.

По мнению лица, подавшего возражение, из заключений специалиста в области искусствоведческого исследования объектов авторских прав [6] следует, что дизайны упаковок с обозначением «ФЛЭШН ☆ III Звезды» (Катя Самбука, Елена Беркова, Олеся Малибу) производства «LUCISTER SERVICES» являются производными произведениями, созданными в результате переработки дизайна упаковки с обозначением «FLESHLIGHT Girls» компании Интерактив Лайф Формс.

Представитель патентообладателя, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 14.07.2021, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- изображения, размещенные на Интернет-странице [1], имеют иную дату размещения, отличающуюся от даты создания этой Интернет-страницы. Дату размещения конкретного изображения, которое подгружается к Интернет-странице [1] от 17.12.2018 «можно установить открыв вкладку ссылки на конкретное изображение, на которой будет указана ссылка и дата размещения ссылки на конкретное изображение «Открыть ссылку в новой вкладке». В частности, «размещение ссылок изображений упаковок «Катя Самбука» на архивной странице имеет дату - 01 апреля 2021г., ссылки на изображения упаковок «Олеся Малибу» имеют дату - 31.10.2019; ссылки на изображения упаковок «Елена Беркова» имеют дату - 02 апреля 2021 года. Указанные даты размещения ссылок изображений имеют существенное значение при оценке новизны и оригинальности с учетом даты приоритета 23.04.2020 оспариваемого патента, т.к. входят в 12-ти месячный период, в который патентообладатель имел право размещать информацию в общедоступных источниках»;

- протокол осмотра [2] не содержит скриншоты страниц Интернет-сайта www.fleshnash.com, на которых могла быть указана дата создания скриншота, на который есть ссылка в протоколе осмотра. Изображения упаковок в читаемом размере приведены только в приложениях к протоколу [2], ссылки на конкретные Интернет-страницы в протоколе отсутствуют;

- в возражении не обосновано, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту и представленные аналоги, являются изделиями того же назначения. Коробка и футляр действительно являются упаковкой, однако, ни в описании заявки на промышленный образец, ни на изображениях промышленного образца не указано конкретное назначение упаковки по оспариваемому патенту. Запатентованная упаковка может использоваться за счет разнообразной формы как

для изделий, имеющих прямоугольную форму, которые можно упаковать в картонную коробку, так и цилиндрической формы, которые можно упаковать в футляр. Например, к таким изделиям можно отнести изделия медицинского назначения (массажеры для тела и лица), одежду и белье, товары для развлечений, спортивные товары и др.;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного аналога, в котором бы содержалась информация о комплекте, состоящем из трех самостоятельных частей - коробки, футляра и подставки. Таким образом, очевидно, что промышленный образец по оспариваемому патенту «Комплект изделий для упаковки (изделие в целом)» соответствует условию патентоспособности «новизна»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного аналога, в котором бы содержалась информация о футляре и коробке с идентичным изображением девушки, в виде оригинального черно-белого рисованного изображения, что является доминантным и существенным признаком, а также с

оригинальным логотипом , написанным на футляре и крышке. Все представленные изображения футляров и коробок содержат цветные фотографии конкретных девушек с указанием их фамилий или псевдонимов, а также личной подписи, что совершенно конкретно идентифицирует их личность. Таким образом, очевидно, что промышленные образцы по оспариваемому патенту «Футляр (самостоятельная часть изделия)» и «Коробка (самостоятельная часть изделия)» соответствуют условию патентоспособности «новизна»;

- логотип  является частью товарного знака №622944, правообладателем которого является обладатель исключительного права на оспариваемый патент;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного аналога, в котором бы содержалась информация о подставке. Таким образом, очевидно, что промышленный образец по оспариваемому патенту «Подставка для футляра

(изделие в целом) соответствует условию патентоспособности «новизна», а также условию патентоспособности «оригинальность»;

- изображение девушки на коробке и футляре по оспариваемому патенту в виде черно-белого рисунка, имеет характерную манеру исполнения в виде рисовальной графики, которая является отдельным видом искусства. Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Это разновидность изобразительного искусства, где изображение создаётся преимущественно с помощью линий, штриховки и пятен, которые рождают тональные нюансы. Фотография - это разновидность изобразительного искусства, в которой художник с помощью особых технических средств воплощает свой творческий замысел в виде изображений (снимков) (см. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/fotografiya>). Фотоискусство (искусство фотографии) - это вид изобразительного искусства; включает произведения, полученные в результате запечатления изображения реальности и манипуляции с ним путём оптико-химического (позднее - оптико-цифрового) процесса фотографии (см. https://bigenc.ru/fine_art/text/4734545). Таким образом, очевидно, что изображение некой девушки на комплекте изделий для упаковки, на футляре и коробке выполнено в оригинальной изобразительной манере - рисовальной графики, являющейся отдельным видом искусства, которое не имеет отношения к фотографии, которая тоже является самостоятельным видом искусства;

- доминирующим элементом и существенным признаком промышленных образцов по оспариваемому патенту коробка и футляр является изображение девушки в коротком топе и короткой юбочке, выполненное в манере рисовальной графики (вид искусства) в черно-белом графическом решении. Коробки и футляры с фотографиями женщин под следующими фамилиями или псевдонимами - «Олеся Малибу», «Катя Самбука» и «Елена Беркова» имеют существенные признаки в виде фотографического изображения конкретного узнаваемого лица с указанием его имени (псевдонима) и подписи. Кроме того, коробка по оспариваемому патенту



имеет существенный признак в виде логотипа , размещенного на ручке - клапане, который является визуально активным элементом и участвует в формировании зрительного впечатления, и поэтому сравниваемые изображения коробок не могут ассоциироваться друг с другом в целом и производят иные зрительные впечатления;

- аналоговый ряд (далее – [7]), представленный с отзывом, показывает, что покупатели хотят приобрести конкретный товар, ассоциирующийся с конкретной девушкой;

- сравнительный анализ существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и решений внешнего вида изделий, известных из Интернет-распечатки [3], приведенный в таблице, содержащейся в отзыве, показывает, что сравниваемые изображения изделий не могут ассоциироваться друг с другом в целом и производят на потребителей иное зрительное впечатление;

- лицо, подавшее возражение, представляло еще один affidavit от 16 сентября 2019 года (далее – [8]), подписанный тем же господином Роджелио Рейесом и содержащий сведения, отличающиеся от тех, которые он указал в affidavitе [4]. Эти сведения касаются авторства упаковки «FLESHLIGHT Girl Katsuni». В affidavitе [8] Роджелио Рейес указал, что дизайн разработали сотрудники компании, а в affidavitе [4] Роджелио Рейес указал, что он сам лично разработал дизайн упаковки «FLESHLIGHT Girl Katsuni», при этом он не указал в каком конкретно объеме он является автором упаковки, т.е. распространяется ли это авторство на фотографии, которые являются центральной частью дизайна упаковки. Кроме того необходимо иметь ввиду, что нет документальных доказательств того, что господин Роджелио Рейес являлся на дату создания упаковки сотрудником компании Интерактив Лайф Формс, в то время как компания Интерактив Лайф Формс была создана в 2009 г., т.е. позднее даты соглашения Роджелио Рейеса с другой компанией с которой он имел договор. Кроме того, affidavit [4] не является допустимым доказательством;

- автором группы промышленных образцов по оспариваемому патенту является Юрченко Евгений Валериевич, что подтверждается письмом от него в адрес ООО «Пикашки» от 15.04.2021 (далее – [9]). Кроме того, Юрченко Евгений Валериевич является правообладателем объемного товарного знака по свидетельству № 805944 (далее – [10]).

С отзывом представлены Интернет распечатки, из электронного архива WayBackMachine (web.archive.org) со сведениями, касающимися сайта, размещенного в сети Интернет по адресу: <http://www.fleshnash.com> (далее – [11]).

Лицом, подавшим возражение, 24.08.2021 представлено дополнение к возражению, где указано, что решением Арбитражного суда Московской области от 02.08.2021 по делу №А41-31179/2020 (далее – [12]) частично удовлетворен иск компании Интерактив Лайф Формс, ЛЛС к Юрченко Евгению Валерьевичу и ООО «Пикашки» о защите авторских прав на дизайн упаковки «Fleshlight Girls Katsuni», в связи с его незаконным использованием в упаковках «ФЛЭШНАШ Звезды» (Катя Самбука, Елена Беркова, Олеся Малибу).

В дополнении к возражению отмечено, что решением [12] установлен факт широкого использования компанией Интерактив Лайф Формс, ЛЛС дизайна упаковки «Fleshlight Girls Katsuni» при введении в гражданский оборот своей продукции, начиная с 2012 года.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2021, представителем патентообладателя представлено дополнение к отзыву, в котором, в частности, отмечено, что решение [12] «оспорено в судебном порядке всеми тремя сторонами судебного процесса», т.к. принято с многочисленными нарушениями норм материального и процессуального права. Утверждение того, что Суд в решении [12] подтверждает довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый патент нарушает права компании Интерактив Лайф Формс, а также способен ввести потребителей в заблуждение, не основано на этом решении. Решение [12] в настоящий момент не вступило в силу и будет в ближайшее время пересмотрено в апелляционном порядке.

От лица, подавшего возражение, 20.10.2021 поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы возражения. Кроме того лицом, подавшим возражение, указано, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту имеет тоже назначение, что и изделия, известные из материалов [1]-[3]. Так, изображения изделий, известных из материалов [1] и [2], помимо сходной с запатентованными изделиями формой и графическим оформлением, имеют тождественные или сходные до степени смешения обозначения, которые зарегистрированы на имя Юрченко Е.В. в качестве товарных знаков по свидетельствам № 622944, №823794 и [10] «для индивидуализации секс-игрушек и приспособлений для половой стимуляции. При чем, как указывает сам Юрченко Е.В. в своем отзыве на возражение, именно логотип производителя упаковки товара является узнаваемым по смысловому и графическому содержанию, свидетельствуя о том, что нанесение указанного логотипа на упаковки товаров будет указывать информированному потребителю на конкретное назначение указанных упаковок, а именно предназначенных для упаковывания изделий, относящихся к секс-игрушкам и приспособлениям для половой стимуляции».

В дополнении также отмечено, что дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется. Таким образом, учитывая, что 17.12.2018 веб-сервисом Wayback Machine была сохранена копия веб-страницы сайта <https://fleshnash.com/>, которая уже содержала на эту дату изображения упаковок «ФЛЕШНАШ Звезды» (Катя Самбука, Елена Беркова, Олеся Малибу), то не имеет правового значения дата сохранения копий веб-страниц, на которой были отдельно размещены изображения указанных упаковок, равно как и дата, создания самой компанией скриншота веб-страницы через веб-сервис Wayback Machine, которая свидетельствует о дате фиксации доказательств по делу. Кроме того, даже из сохраненных 17.12.2018 копий веб-страницы сайта <https://fleshnash.com/>, возможно оценить присущие дизайну упаковок «ФЛЕШНАШ Звезды» признаки.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что компания Interactive Life Forms, LLC (7000 C Burleson Road Austin, TX 78744, United States) действительно создана 14.01.2009. Между тем согласно Сертификату о слиянии Interactive Life Forms, Inc (компания штата Калифорния) и «Interactive Life Forms, LLC (компания с ограниченной ответственностью штата Техас) от 16.01.2009 произошло слияние названных юридических лиц, в котором компанией правопреемником является «Интерактив Лайф Формс Эл.Эл.Си» (компания с ограниченной ответственностью штата Техас). Вместе с тем Interactive Life Forms, Inc. (68 Long Court, #1B Thousand Oaks, C A 91360, United States) учреждена Стивеном А. Шубиным старшим 24.03.1994, что подтверждается копиями учредительных документов названного юридического лица. Доказательства того, что Рожелио Рейес не являлся сотрудником компании на дату создания дизайна упаковки «Fleshlight Girls Katsuni» патентообладателем не представлены.

От лица, подавшего возражение, 10.11.2021 поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу повторяют ранее представленные лицом, подавшим возражение, доводы. Также лицом, подавшим возражение, представлено постановление десятого Арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 по делу №А41-31179/20 (далее – [13]).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2021, представителем патентообладателя, представлено дополнение к отзыву, в котором отмечено следующее.

Изображения группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не содержат никаких цветных фото, не содержит изображение или упоминание товара, для которого упаковка предназначена. Товарные знаки № 622944, № 823794 и [10] зарегистрированы для товаров широкого перечня, в т.ч. для различных товаров медицинского назначения, например, массажеров. Поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об однозначном использовании группы промышленных образцов по оспариваемому патенту для упаковки секс-игрушек, сделано на уровне гипотезы и не подтверждено документально.

Подставка для футляра по оспариваемому патенту представляет собой оригинальное конструкторское и художественное решение внешнего вида изделия, не известное до даты приоритета оспариваемого патента и имеет несколько назначений, в том числе несет рекламную функцию, т.к. на ней нанесен оригинальный логотип. Подставка может фиксировать изделие внутри коробки, но задача фиксации не является основной и технической, в противном случае не было бы смысла делать ее визуально привлекательной и наносить на нее логотип. Подставка предназначена для использования ее на прилавке для того, чтобы в ней установить круглый футляр в вертикальном положении, и является промо оборудованием для представления товара в наиболее выгодном положении.

Изделия, представленные с возражением, и группа промышленных образцов по оспариваемому патенту отличаются колористическим решением всего изделия в целом.

В постановлении Десятого Арбитражного апелляционного суда [13] на стр. 9-10 суд четко разграничил авторские и патентные права, принадлежащие разным лицам, и указал следующее: «Удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным».

На заседании коллегии, состоявшемся 16.03.2022, представителем патентообладателя представлены следующие материалы:

- распоряжение Правительства Российской Федерации № 430-р от 05.03.2022 (далее – [14]);
- постановление Правительства Российской Федерации № 299 от 06.03.2022 (далее – [15]);
- решение Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-11930/2021 от 03.03.2022 (далее – [16]);
- выписка из ЕГРЮЛ (далее – [17]).

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

С учетом даты подачи заявки (23.04.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов 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 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 подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, 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 решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 -9 статьи 1483 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.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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, 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.

В соответствии с пунктом 58 Правил ПО 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.

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, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. 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 73 Правил ПО при проверке новизны и оригинальности промышленного образца, относящегося к комплекту (набору), определяются особенности всех входящих в его состав изделий. Кроме общих для всех изделий комплекта существенных признаков, определяются существенные признаки каждого из изделий комплекта. При этом осуществляется проверка новизны и оригинальности, предусмотренная подпунктом 7 пункта 38 Правил комплекта (набора) в целом как единичного изделия.

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, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Если промышленный образец соответствует условию патентоспособности «новизна», проводится проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность». 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 ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, 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. 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).

Согласно пункту 80 Правил ПО если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда условиям патентоспособности промышленного образца и требованиям, предъявляемым к промышленному образцу, предусмотренным пунктом 38 Правил, соответствуют все промышленные образцы группы.

Согласно пункту 34 Требований ПО, к описанию промышленного образца предъявляются, в частности, следующие требования:

1) описание промышленного образца содержит следующие разделы:

- назначение промышленного образца и область его применения;
- сведения об аналогах промышленного образца;

5) в частях описания промышленного образца, относящихся к назначению и области применения промышленного образца, приводятся сведения о назначении изделия, к которому относится промышленный образец, областях применения изделия и указываются преимущественные области применения;

6) в разделе описания промышленного образца, касающемся аналогов промышленного образца, приводятся сведения об известных заявителю аналогах промышленного образца с учетом следующего:

- 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 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделий.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту характеризует четыре объекта: 1. Комплект изделий для упаковки (изделие в целом), 2. Коробка (самостоятельная часть изделия), 3. Футляр (самостоятельная часть изделия) 4. Подставка для футляра (самостоятельная часть изделия).

Сравнительный анализ группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и решений внешнего изделий, известных из материалов [1]-[4], показал, что по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида сравниваемых изделий, наиболее близкими аналогами являются изделия, известные из Интернет-распечатки [1].

С мнением патентообладателя о том, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту отличается назначением от изделий, известных из Интернет-распечатки [1], нельзя согласиться ввиду следующего.

Сравниваемые изделия совпадают по назначению, а именно, являются упаковкой, выполненной в виде коробки и футляра, а также комплекта изделий для упаковки, состоящего из упомянутой коробки, в которую упаковывается футляр.

Относительно доводов патентообладателя о том, что изделия, известные из Интернет-распечатки [1], предназначены для упаковки конкретного товара, а изделия по оспариваемому патенту могут быть использованы для упаковки различных товаров (изделий медицинского назначения (массажеров для тела и лица), одежды и белья, товаров для развлечений, спортивных товаров), следует отметить, что это данные доводы касаются области применения упаковки, т.е. того для чего применяется упаковка.

Таким образом, изделия известные из Интернет-распечатки [1] могут быть выбраны в качестве наиболее близкого аналога (см. процитированные выше подпункты 1, 5 и 6 пункта 34 Требований ПО).

Интернет-распечатка [1] получена с использованием электронного архива WayBackMachine (web.archive.org), данные которого находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

По данным электронного архива Wayback Machine сведения, содержащиеся в Интернет-распечатке [1], стали общедоступны 17.12.2018. При этом изображения изделий, содержащиеся в Интернет-распечатке [1] на упомянутую дату, достаточны для идентификации признаков, характеризующих эти изделия. Вместе с тем следует отметить, что изображение коробки (Елена Беркова) в формате jpg стало доступно по отдельной ссылке 08.02.2019 (см. https://web.archive.org/web/20190208235621im_/http://www.fleshnash.com/assets/cache//images/berkova_6-300x300-04f.jpg), а изображение футляра (Елена Беркова) – 02.02.2019 https://web.archive.org/web/20190202010307im_/http://www.fleshnash.com/assets/cache//images/berkova_5-300x300-e01.jpg).

Следовательно, источник информации [1] может быть включен в общедоступные сведения (см. процитированный выше пункт 55 Правил ПО).

Здесь следует подчеркнуть, что Интернет-распечатка [1], раскрывающая информацию об упомянутых выше коробке и футляре, стала общедоступной ранее двенадцатимесячного периода до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, предусмотренного пунктом 4 статьи 1352 Кодекса. Следовательно, информация, известная из Интернет-распечатки [1], даже если она была раскрыта автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом, может являться

обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Коробка (самостоятельная часть изделия)



и коробка (Елена Беркова), известная из Интернет-распечатки [1]



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

- выполнением корпуса на основе прямоугольного вертикально ориентированного параллелепипеда;
- наличием на верхней поверхности язычка с отверстием;
- наличием на передней стороне коробки изображения девушки, в нижней части этой стороны размещена розовая плашка;
- наличием на боковой стороне коробки прозрачного вертикально ориентированного окошка с тонкой розовой окантовкой, в нижней части этой

стороны размещена розовая плашка, над окошком размещена шрифтовая графика в две строки (графика в сравниваемых изделиях выполнена в одинаковом колористическом и шрифтовом стиле).

Коробка по оспариваемому патенту отличается от коробки, известной из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [1], следующими признаками:

- наличием на обеих сторонах язычка шрифтовой графики, выполненной в одну строку;

- наличием на задней стороне коробки изображения девушки и черной плашки, под изображением девушки, и расположением этих элементов внутри вертикально ориентированной прямоугольной рамки, выполненной тонкой линией розового цвета, расположением в нижней части этой же стороны розовой плашки, а также наличием над рамкой шрифтовой графики, выполненной в две строки;

- наличием на второй боковой стороне изображения девушки и вертикально ориентированной шрифтовой графики, выполненной в одну строку, размещением розовой плашки в нижней части этой стороны;

- стилем изображения девушки, выполненным в виде монохромного линейного рисунка (изображение девушки на коробке, известной из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [1], является цветной фотографией).

Выявленные отличительные признаки, обуславливают эстетические особенности внешнего вида изделия и являются доминантными. Следовательно, данные признаки являются существенными (см. пункты 71 и 72 Правил ПО).

Таким образом, коробке (Елена Беркова), известной из Интернет-распечатки [1], не присуща вся совокупность существенных признаков, характеризующих коробку по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Футляр (самостоятельная часть изделия)



и футляр (Елена Беркова), известный из Интернет-распечатки [1]



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

- выполнением корпуса на основе вертикального ориентированного цилиндра, выполненным сверху закрытым;
- наличием на поверхности футляра изображения девушки, сверху и снизу изображения размещены розовые плашки, причем верхняя плашка тоньше нижней;
- наличием под верхней плашкой и над нижней плашкой шрифтовой графики в две строки.

Футляр по оспариваемому патенту отличается от футляра, известного из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [1] стилем изображения девушки,

выполненным в виде монохромного линейного рисунка (изображение девушки на футляре, известном из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [1], является цветной фотографией).

Выявленные отличительные признаки, обуславливают эстетические особенности внешнего вида изделия и являются доминантными. Следовательно, данные признаки являются существенными (см. пункты 71 и 72 Правил ПО).

Таким образом, футляру (Елена Беркова), известному из Интернет-распечатки [1], не присуща вся совокупность существенных признаков, характеризующих футляр по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Что касается подставки для футляра (самостоятельной части изделия) по



оспариваемому патенту, то лицом, подавшим возражение, не представлены общедоступные сведения из которых было бы известно решение внешнего вида изделия того же или однородного начения.

Таким образом, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не приведены доводы, позволяющие признать самостоятельные части группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «новизна».

Поскольку комплект изделий для упаковки (изделие в целом) по оспариваемому патенту состоит из проанализированных выше самостоятельных частей (коробка, футляр и подставка для футляра), в отношении которых выше сделан вывод о их соответствии условию патентоспособности «новизна», аналогичный вывод справедлив и для комплекта в целом.

Таким образом, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не приведены доводы, позволяющие признать группу промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

Вместе с тем, не смотря на то, что выявленные выше существенные отличительные признаки, характеризующие коробку и футляр по оспариваемому патенту, зрительно идентифицируются, они не индивидуализируют решения внешнего вида изделий по оспариваемому патенту, по отношению к решениям внешнего вида изделий, известных из Интернет-распечатки [1].

Таким образом, каждая совокупность существенных признаков, характеризующих, соответственно, коробку и футляр по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделий, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит каждая совокупность существенных признаков, характеризующих коробку и футляр, известные из Интернет-распечатки [1], и как следствие, не обуславливает творческий характер особенностей этих изделий (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил ПО).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать коробку и футляр по оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Как было отмечено выше, в отношении подставки для футляра (самостоятельной части изделия) по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, не представлены общедоступные сведения из которых было бы извечно решение внешнего вида изделия того же или однородного начения.

Таким образом, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не приведены доводы, позволяющие признать подставку для футляра по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «оригинальность».

Комплект изделий для упаковки (изделие в целом)



и комплект изделий для упаковки (Елена Беркова), известный из Интернет-распечатки [1]



характеризуются, схожим составом, а именно наличием коробки и футляра (в отношении коробки и футляра выше уже был сделан вывод об их несоответствии условию патентоспособности «оригинальность»).

Комплект изделий для упаковки по оспариваемому патенту отличается от комплекта изделий для упаковки, известного из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [1], наличием подставки для футляра.

Однако, при рассмотрении набора для упаковки как единичного изделия (см. пункт 73 Правил ПО) можно сделать вывод, что наличие в комплекте для упаковки подставки для футляра не индивидуализирует данное изделие по отношению к комплекту, известному из Интернет-распечатки [1]. Кроме того, в соответствии с описанием к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, в подставку

устанавливается футляр и вместе они помещаются внутрь коробки. Следовательно, подставка будет не видна в процессе эксплуатации данного изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков, характеризующих, комплект для упаковки по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделий, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков, характеризующих комплект для упаковки, известный из Интернет-распечатки [1], и как следствие, не обуславливает творческий характер особенностей этих изделий (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил ПО).

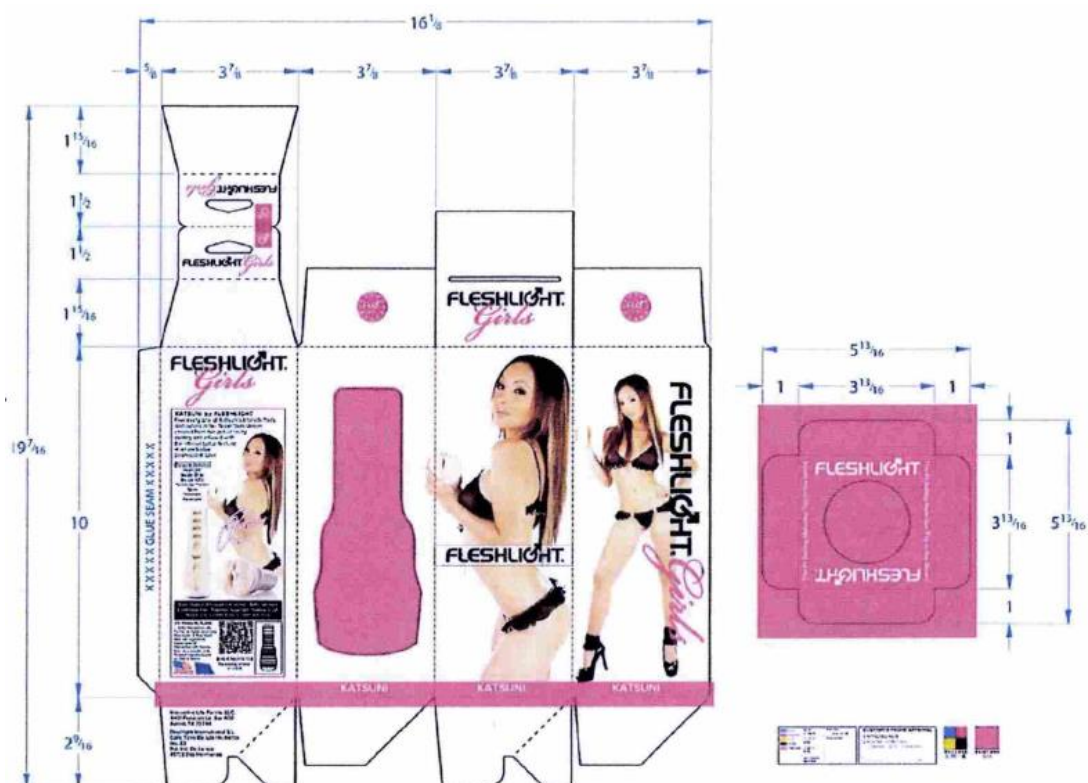
На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать комплект для упаковки по оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Выводы о несоответствии комплекта для упаковки, коробки и футляра условию патентоспособности «оригинальность» сделаны с учетом аналогового ряда [7], представленного патентообладателем. Аналоговый ряд [7] свидетельствует о том, что дизайнеры подобных упаковок ограничены лишь в выборе форму упаковок – параллелепипед и цилиндр, при этом они не ограничены в выборе стиля шрифтовой графики и ее размещения на упаковке, в выборе колористического решения, в возможности различного размещения плашек и т.д.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся возможности предоставления группе решений внешнего вида изделий по оспариваемому патенту правовой охраны в качестве промышленного образца, показал следующее.

Судом (см. решение [12] и постановление [13]) на основании аффидевита [8] было установлено, что исключительное право на дизайн упаковки «Fleshlight Girls Katsuni», принадлежит компании Интерактив Лайф Формс, ЛЛС. Согласно аффидевиту [8], сотрудники компании, действуя в рамках своей трудовой деятельности, в 2011 году создали дизайн упаковки для линейки продуктов

«Fleshlight Girls», включая упаковку «Fleshlight Girls Katsuni», дизайн которой приложен к упомянутому affidavitу:



Здесь следует отметить, что оригинал упаковки, выполненной по приведенному выше дизайну, был представлен в материалы судебного дела (см. последний абзац страницы 7 постановления [13]).

Сопоставительный анализ решений внешнего вида изделий по оспариваемому патенту и дизайна упаковки «Fleshlight Girls Katsuni» показал, что они воспроизводят форму (касается коробки и подставки), цветовую гамму, а также подбор и расположение основных элементов, присущих дизайну упаковки «Fleshlight Girls Katsuni». В связи с этим, в связи с чем, при зрительном восприятии данные объекты не производят различного впечатления. Ключевые отличия заключаются лишь в использовании в решении, касающемся упаковки «Fleshlight Girls Katsuni», и промышленных образцах по оспариваемому патенту изображений девушек (в оспариваемом патенте изображение девушки, выполнено в виде монохромного линейного рисунка) и словесных элементов. Однако, за счет одинакового размещения таких изображений и словесных элементов, выполненных одним шрифтом и в одном стиле, совокупного композиционного размещения

элементов упаковок в целом и одинакового цветового решения, использованного в сравниваемых решениях, усиливается впечатление о принадлежности этих упаковок одному лицу, не смотря на использованные разные изображения девушек.

Таким образом, сравниваемые объекты производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве в целом.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что группе решений внешнего вида изделий по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца (см. процитированные выше подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса и подпункт 1 пункта 9 статьи 1348 Кодекса).

Кроме того, здесь следует подчеркнуть, что судом (см. решение [12] и постановление [13]) было установлено, что упаковки, представленные в протоколе



осмотра

[2]



являются переработкой дизайна упаковки «Fleshlight Girls Katsuni».

С учетом сделанных выше выводов, материалы [4]-[6], [13]-[30], представленные лицом, подавшим возражение, не рассматривались.

Материалы [9]-[11], представленные патентообладателем не изменяют сделанного выше вывода. Материалы [14]-[17] не относятся к существу возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец № 123989 признать недействительным полностью.