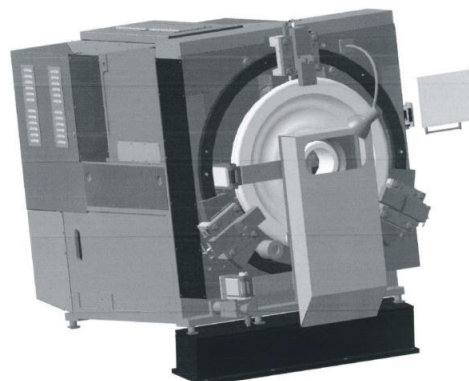


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, действующей на дату подачи возражения, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 №1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «РОСТОК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.09.2024, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №122248, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №122248 на промышленный образец «Колесорасточной станок» выдан по заявке №2020501350/49 на имя ООО «Инженерная компания «Комплекс-Центр – РОСТОК» (далее - патентообладатель) с приоритетом от 19.03.2020. Патент действует в объеме изображения:



«Колесорасточной станок

».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение доводов о несоответствии условию патентоспособности «оригинальность» с возражением представлены документы, перечень которых отражен в нотариальном протоколе осмотра, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают введение в гражданский оборот изделия, внешний вид которого создает такое же общее впечатление, как и изделие по оспариваемому патенту:

- паспорт КРС2791.000.000 ПС Станок специальный колесорасточной мод. КРС2791М-Н1, г. Ульяновск, 2018 г. (далее - [1]);

- руководство по эксплуатации КРС2791М-Н1.000.000 РЭ часть 1 (далее - [2]);

- руководство по эксплуатации КРС2791М-Н1.000.002 РЭ1(12.17) часть 2 (далее - [3]);

- фотографии станка (далее - [4]);

- договор поставки (по инвестиционным программам) №ИП0522/18 от 08.06.2018, заключенный между АО «ТД РЖД» и ООО «Росток» (далее - [5]);

- спецификация от 08.06.2018 №4510021807 к договору поставки от 08.06.2018 №ИП0522/18 (далее - [6]);

- акт сдачи приемки работ от 25.06.2018 к договору поставки от 08.06.2018 №ИП0522/18 (далее - [7]);

- акт ввода в эксплуатацию от 25.06.2018 к договору поставки от 08.06.2018 №ИП0522/18 (далее - [8]);

- акт о проведенном инструктаже от 25.06.2018 к договору поставки от 08.06.2018 №ИП0522/18 (далее - [9]);

- акт приема-передачи от 16.06.2018 г. к договору поставки от 08.06.2018 №ИП0522/18 (далее - [10]);

- товарно-транспортная накладная от 15.06.2018 (далее - [11]);

- товарная накладная №43 от 15.06.2018 (далее - [12]);

- счет-фактура от 15.06.2018 (далее - [13]);
- договор №6000-ДГ-4749/23 от 19.12.2023, заключенного между АО «ОМК Стальной путь» и ООО «СК «УЗТС» (далее - [14]);
- транспортная накладная №OSO313183 от 19.06.2024 (далее - [15]);
- протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания» (далее - [16]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru>».

Отзыв на возражение был представлен патентообладателем 07.12.2024.

Патентообладатель отмечает, что название в протоколе осмотра отличается от названия осматриваемого изделия. В связи с чем патентообладатель считает протокол недопустимым доказательством.

В отзыве также отмечено, что название станка по руководству [2] часть 1 и название станка по руководству [3] часть 2 отличается. Таким образом, руководство [3], по его мнению, является недопустимым доказательством.

Также патентообладатель отмечает расхождения в названии и характеристиках станка по накладной [15], а также в договоре [14] с документами [5]-[13], в расположении элементов на разных рисунках в паспорте [1].

Патентообладатель считает, что изделие осмотренное нотариусом и представленное на фото и изделие по паспорту [1] не является одним и тем же ввиду большого количества отличий.

В возражении, по мнению патентообладателя, не выявлены существенные признаки в известном решении, позволяющие сделать вывод об отсутствии «оригинальности» оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки 19.03.2020, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по

указанному патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 113 (далее – Правила и 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 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 55 Правил датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

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

Согласно пункту 71 Правил 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 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. Для целей Правил под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией

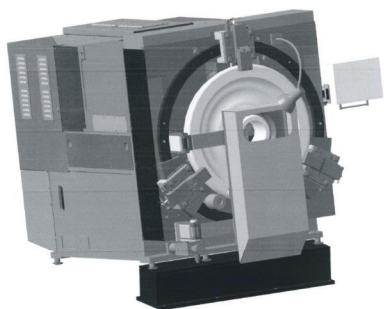
изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

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.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенном выше изображении внешнего вида изделия.

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

Промышленный образец, по оспариваемому патенту представленный на изображении:



характеризуется следующими существенными признаками:

- составом композиционных элементов: корпус, центрирующее устройство, стружкосборник, терминал, подставка;
- выполнением корпуса коробчатой формы;
- выполнением центрирующего устройства, содержащим кольцо, три центрирующих кулачка с зажимными роликами, штифт;
- расположением центрирующих кулачков под углом в 120 градусов друг от друга так, что один сверху и два снизу;
- выполнением стружкосборника трапецевидной формы, крепящимся к корпусу двумя рычагами, расположенными слева от стружкосборника, с прямоугольным узким окошком со скругленными углами;
- выполнением лампы на гибком штативе;

- выполнением вентиляционных решеток с левой стороны на корпусе в виде двух сдвоенных решеток;

- выполнением боковой части корпуса, на которой расположены вентиляционные решетки, ниже основной части корпуса, где расположено центрирующее устройство;

- выполнением терминала прямоугольной формы;

- наличием подставки в форме параллелепипеда;

- наличием отверстия овальной формы на левой стороне корпуса.

Упомянутые признаки являются существенными, поскольку они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия в частности, форму, конфигурацию, контуры изделия. Данные признаки являются доминантными и определяют общее зрительное впечатление (см. процитированные выше пункты 71 и 72 Правил).

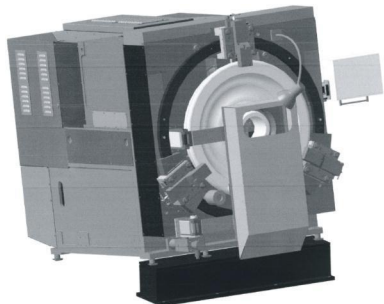
В отношении документов, подтверждающих введение в гражданский оборот изделия, необходимо отметить следующее.

Упомянутые материалы, а также накладные [11]-[12] в совокупности, вопреки доводам патентообладателя о несоответствии названия в протоколе осмотра и паспорте, подтверждают факт введения в гражданский оборот станка специального колесорасточного модели КРС 2791М-Н1 с заводским №82 по руководству [2] и паспорту [1]. Так, согласно договору [5] от 08.06.2018 и спецификации [6], а также товарно-транспортной накладной [11] с товарной накладной [12] и счетом-фактурой [13] был изготовлен и поставлен станок специальный колесорасточной модели КРС 2791М-Н1 с заводским №82 по руководству [2] и паспорту [1]. При этом, акты [7]-[10] подтверждают передачу товара 16.08.2018, ввод в эксплуатацию 25.06.2018, сдачу-приемку работ 25.06.2018, проведенный инструктаж 25.06.2018, т.е. полный цикл поставки с запуском в эксплуатацию станка специального колесорасточного модели КРС 2791М-Н1 с заводским №82. Таким образом, данная информация, в совокупности с вышесказанным, подтверждает то, что станок был продан и введен в эксплуатацию до даты приоритета оспариваемого патента (19.03.2020).

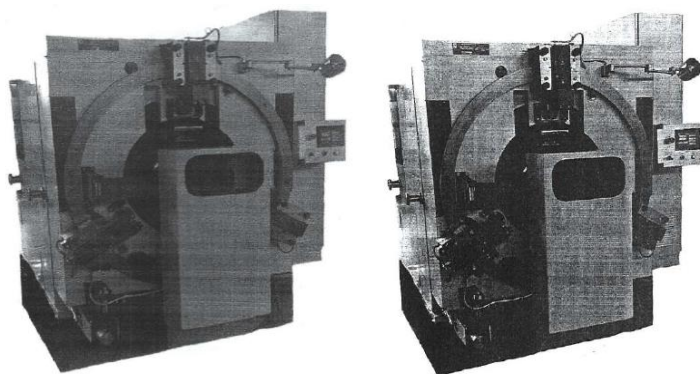
Таким образом, информация о станке колесорасточном раскрытом в паспорте [1] и руководстве [2] может быть включена в уровень техники для целей проверки патентоспособности промышленного образца (см. пункт 55 Правил).

Сведения о внешнем виде станка раскрыты в паспорте [1] и руководстве [2]. При этом в паспорте [1] и руководстве [2] указан заводской номер №82.

Колесорасточной станок по оспариваемому патенту:



и колесорасточной станок из паспорта [1] и руководства [2]:



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

- составом композиционных элементов: корпус, центрирующее устройство, стружкосборник, терминал, подставка;
- выполнением корпуса коробчатой формы;
- выполнением центрирующего устройства, содержащим кольцо, три центрирующих кулачка с зажимными роликами, штифт;
- расположением центрирующих кулачков под углом в 120 градусов друг от друга так, что один сверху и два снизу;
- выполнением стружкосборника трапецевидной формы, крепящимся к корпусу двумя рычагами, расположенными слева от стружкосборника, с прямоугольным узким окошком со скругленными углами;

- выполнением вентиляционных решеток с левой стороны на корпусе;
- выполнением терминала прямоугольной формы;
- наличием подставки в форме параллелепипеда.

Что касается признаков, присущих известному изделию из паспорта [1] и руководства [2] и характеризующих: выполнение боковой части корпуса, на которой расположены вентиляционные решетки, ниже основной части корпуса, то необходимо отметить следующее.

Внешний вид изделия, содержащийся в паспорте [1] и руководстве [2], представлен с боковой частью корпуса, расположенной справа. Т.е. из такого вида идентифицируется состав и расположение композиционных элементов, и потребителю, знакомому с аналоговым рядом изделий, представляется возможным понять, что внешний вид у станка не изменится если электрошкаф поставить справа или слева от станка по паспорту [1] и [2].

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от изделия, известного из сведений, содержащихся в паспорте [1] и руководстве [2], следующими признаками:

- выполнением лампы на гибком штативе;
- выполнением двух сдвоенных решеток;
- наличием отверстия овальной формы на левой стороне корпуса.

Указанные выше отличительные признаки, обуславливающие наличие у промышленного образца по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия и являются зрительно активными, т.е. относятся к существенным признакам (см. пункт 71 Правил).

Проверка творческого характера существенных признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту, предусмотренная подпунктом 1 пункта 75 Правил, показала, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит

совокупность существенных признаков внешнего вида изделия, известного из паспорта [1] и руководства [2].

Вместе с тем, несмотря на то, что выявленные выше существенные отличительные признаки зрительно идентифицируются, они не индивидуализируют решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, по отношению к решению внешнего вида изделия, известному из паспорта [1] и руководства [2].

При этом в отношении выполнения лампы на гибком штативе, двух сдвоенных решеток и отверстия овальной формы на левой стороне корпуса следует отметить, что в данном виде изделия главенствующую часть его внешнего вида занимает композиционное построение всего изделия. В результате чего информированный потребитель в первую очередь обращает внимание на сам станок, т.е. его рабочую часть, расположение зажимных элементов и стружкосборника, общее впечатление станка, как указано выше, совпадает с общим впечатлением, производимым станком, известным из паспорта [1] и руководства [2].

Выявленные выше различия между станками по оспариваемому патенту и изделием известным из паспорта [1] и руководства [2], вопреки доводам патентообладателя, гораздо менее заметны, чем общее впечатление, производимое их общими существенными признаками.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность существенных признаков внешнего вида станка, известного из паспорта [1] и руководства [2], и как следствие, не обуславливает творческий характер особенностей этого изделия (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил).

На основании изложенного, вопреки доводам патентообладателя, можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию

патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

С учетом сделанного выше вывода, анализ возможности включения в общедоступные сведения материалов [3], [4], [14], [15], [16], для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2024, патент Российской Федерации на промышленный образец №122248 признать недействительным полностью.