

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 "Крафт" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 105924, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 105924 «Многофункциональный платёжный терминал» выдан по заявке № 2016504496/49 с датой подачи 02.11.2016 и приоритетом от 11.08.2016 на имя АО "САГА Технологии" (далее - патентообладатель) с совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- протокол осмотра государственной закупки № 31603799986 от 21.06.2016, документация, касающаяся данной закупки, договор поставки (далее - [1]);
- протокол осмотра государственной закупки № 31603735848 от 02.06.2016, документация, касающаяся данной закупки, договор поставки (далее - [2]);
- протокол осмотра государственной закупки № 31603800055 от 21.06.2016, документация, касающаяся данной закупки, договор поставки (далее - [3]);
- протокол осмотра государственной закупки № 31603737022 от 02.06.2016, документация, касающаяся данной закупки, договор поставки (далее - [4]);
- интернет-ссылка <https://komionline.ru/archive/2014/08/05> от 07.08.2014 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [5]);
- интернет-ссылка <http://prokazan.ru/adverting/view/555> от 26.09.2015 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [6]);
- интернет-ссылка http://invend.ru/bankovskii_platezhnii_terminal от 10.07.2016 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [7]);
- патент ЕМ 001955642-0001, опубликован 05.12.2011 (далее – [8]);
- патент ЕМ 001955642-0002, опубликован 05.12.2011 (далее – [9]);
- патент ЕМ 001955642-0003, опубликован 05.12.2011 (далее – [10]);
- техническая документация на изделие NCR SelfServ 2009 Site Preparation, размещенная на интернет-сайте <https://www.info.ncr.com/fss-browse-search> (далее – [11]);
- интернет-ссылка <https://www.ncr.com/financial-services/cash-dispenser-atms/ncr-selfserv-23> (<https://www.ncr.com>) от 06.09.2015 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [12]).

В возражении отмечено следующее:

- каждому внешнему виду изделий, известных из источников информации [1]-[4], присуща вся совокупность существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида промышленного образца по оспариваемому патенту.

- каждый внешний вид изделий, известных из источников информации [5]-[12], производит на информированного потребителя такое же зрительное впечатление, которое производит промышленный образец по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 10.06.2019 поступили следующие дополнительные материалы:

- досудебная патентная экспертиза от ООО «Гардиум» (далее – [13]);
- делопроизводство по заявке RU 2016503109 (далее – [14]);
- сведения о интернет-сервисе «web-arhive.ru» (далее – [15]);
- интернет-ссылки [5]-[7], [11], [12];
- интернет-ссылка <https://www.info.ncr.com/fss-gen-search> от 28.12.2015 и 25.02.2016 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [16]);
- характеристики банкомата NCR SelfservTM 23 (далее – [17]);
- характеристики устройства NCR SelfservTM 23 ATM Site Preparation (далее – [18]);
- интернет-ссылка [12] от 20.07.2015 и 05.09.2015 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [19]);
- интернет-ссылка <https://www.business-gazeta.ru/article/311240> от 22.05.2016 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [20]).

Также в указанных дополнительных материалах содержатся доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 14.05.2019 поступил отзыв на указанное возражение и 10.06.2019 дополнения к нему.

В отзыве отмечено, что информация о внешнем виде изделия, содержащиеся в документах [1]-[4], не может быть включена в состав сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по

оспариваемому патенту ввиду того, что патентообладатель прямо передал эту информацию заказчику государственных закупок ([1]-[4]), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту стали общедоступными (день размещения государственных закупок ([1]-[4]) является днем раскрытия информации о внешнем виде промышленного образца по оспариваемому патенту), а также подал заявку на выдачу данного патента в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия этой информации.

Для усиления своей позиции патентообладателем представлены следующие документы:

- решение АС города Москвы от 08.05.2018 по делу № А40-163822/17-51-1508 (далее – [21]);
- постановление девятого арбитражного апелляционного Суда по делу № А40-163822/17 (далее – [22]);
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2018 по делу № А40-163822/2017 (далее – [23]);
- гарантийное письмо от 03.03.2016 (далее – [24]);
- распечатка электронной переписки в мессенджере за период 04.12.2015-15.06.2016, а также переписки по электронной почте (далее – [25]);

Также в отзыве отмечено, что в источниках информации [5]-[12] не содержится сведений о внешнем виде изделий, каждое из которых производит на информированного потребителя такое же зрительное впечатление, которое производит промышленный образец по оспариваемому патенту.

В свою очередь, следует отметить, что с отзывом и дополнениям к нему представлены следующие материалы (копии):

- товарная накладная от 02.09.2016 (далее – [26]);
- паспорт АПП-7 (далее – [27]);
- выписка из протокола № 16-0055-К3 от 01.07.2016 ПАО «Почта Банк» (далее – [28]);
- договоры № 31603799986 от 22.07.2016, № 31603800055 от 22.07.2016 (далее – [29]);

- адвокатский запрос № 05/2018 от 30.05.2018 (далее – [30]);
- нотариальные осмотры от 25.07.2018 и 05.02.2019 (далее – [31]);
- информационные письма ООО «Вендинг Солюшенс» от 22.02.2017, 25.09.2017, 05.12.2018 в адрес ПАО «Почта Банк» (далее – [32]);
- распечатки проверки даты размещения сведений в интернет-ссылках [11], [12] с помощью сервиса «webarchive» (далее – [33]);
- изображения терминалов, указанных в возражении (далее – [34]).

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

С учетом даты подачи заявки (02.11.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

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. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на

изображения 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 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 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 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, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога.

Согласно пункту 75.1) Правил ПО 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. 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 пункту 55 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является:

- 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 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на промышленный образец, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания данного патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

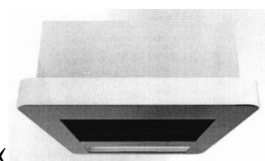
В отношении источников информации [1]-[4] необходимо отметить следующее.

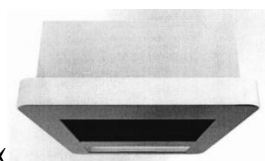
Согласно постановлениям Судов [21] (см. стр. 5 абзацы 1, 2 снизу – стр. 6 абзацы 1-7), [23] (см. стр. 11 абзац 2) патентообладателем в ПАО «Лето Банк» (в соответствии с изменениями от 17.03.2016 ПАО «Лето Банк» переименован в ПАО «Почта Банк») были переданы сведения о сущности промышленного образца по патенту RU 103077, что подтверждается документами [24], [25]



(«», «», «», «»).

При этом необходимо обратить внимание, что внешний вид терминала по

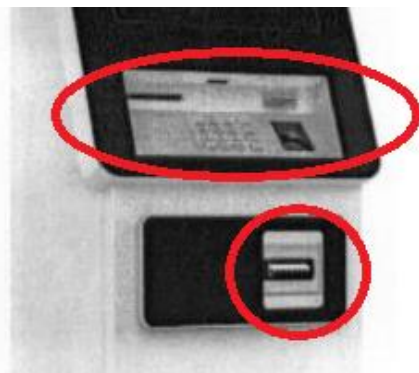


оспариваемому патенту («», «») отличается от внешнего

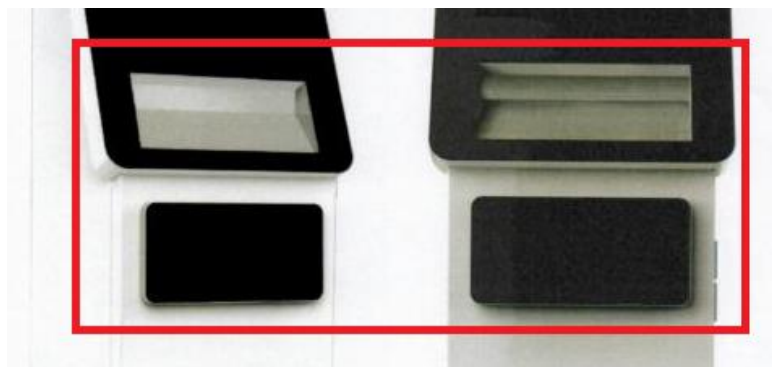


вида терминала по патенту RU 103077 («», «», «») только проработкой выреза и накладной панели, а именно наличием клавиш в вырезе, а также наличием места в накладке для приемника банковских карт, расположенного ближе к правому краю (см. сравнение ниже).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида терминала
по патенту RU 103077



При этом данные отличительные признаки являются зрительно различимыми, однако, не придают терминалу характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. не индивидуализируют терминал, не участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом терминала.

Следовательно, указанные отличительные признаки не являются существенными и, таким образом, сущность промышленного образца по

оспариваемому патенту совпадает с сущностью промышленного образца по патенту RU 103077.

В дальнейшем, ПАО «Почта Банк» на портале государственных закупок (<http://zakupki.gov.ru>) разместило информацию о государственных закупках [1]-[4], в которых содержатся сведения о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту (



см. [1] пункт 2 документации к закупке эскиз « »,



[2] пункт 2 документации к закупке эскиз « »,



[3] пункт 2 документации к закупке варианты эскизов « »,



[4] пункт 2 документации к закупке варианты эскизов « »).

При этом следует отметить, что сведения, размещенные на портале государственных закупок (<http://zakupki.gov.ru>) являются общедоступными (см. пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Таким образом, дата размещения государственных закупок [1]-[4] является датой раскрытия информации о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту.

В дальнейшем, до истечения двенадцати месяцев с даты раскрытия информации о сущности промышленного образца по оспариваемому патенту патентообладателем была подана заявка, по которой был выдан оспариваемый патент.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что, как справедливо отмечено патентообладателем, информация, содержащаяся в документах [1]-[4], не может быть включена в состав сведений, ставшими общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, при оценке его патентоспособности (см. пункт 4 статьи 1352 Кодекса).

В отношении интернет-ссылки [7] необходимо отметить следующее.

По данным интернет-сервиса «web.archive.org» 10.07.2016 на сайте <https://invend.ru> был размещен только HTML-файл для URL-адреса (https://invend.ru/bankovskii_platezhnii_terminal) (интернет-ссылки [7]) без загруженных в него внешних файлов (изображений). В свою очередь, согласно данным интернет-сервиса «web.archive.org» изображения внешнего вида изделия, указанные в возращении и относящиеся к интернет-ссылке [7], были загружены

08.02.2017 и 09.02.2017, т.е. позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

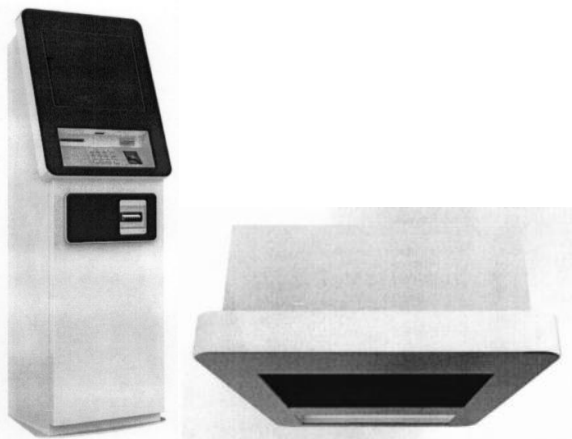
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в интернет-ссылке [7] не содержится сведений о внешних видах изделия, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного дальнейший анализ доводов сторон, касающийся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» проводился без учета сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[4], [7].

При этом данный анализ показал следующее.

Сравнительный анализ внешнего вида терминала по оспариваемому патенту с внешними видами терминалов, известных из источников информации [5], [6], [8]-[12] показал следующее (см. ниже).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



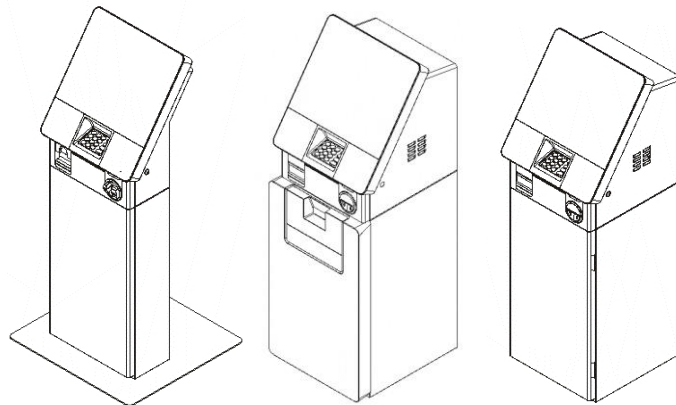
решение внешнего вида терминала
из интернет-ссылки [5]



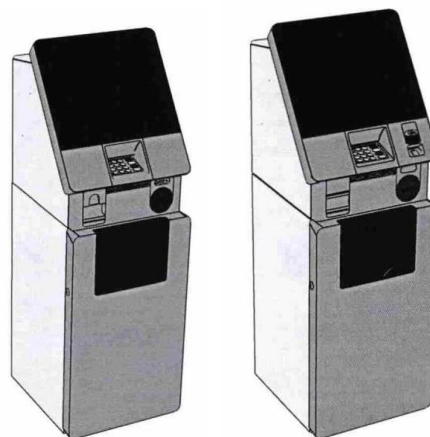
решение внешнего вида терминала
из интернет-ссылки [6]



решения внешнего вида терминалов
из патентов [8]-[10]



решения внешнего вида терминалов
из документации [11]



решения внешнего вида терминала
из интернет-ссылки [12]



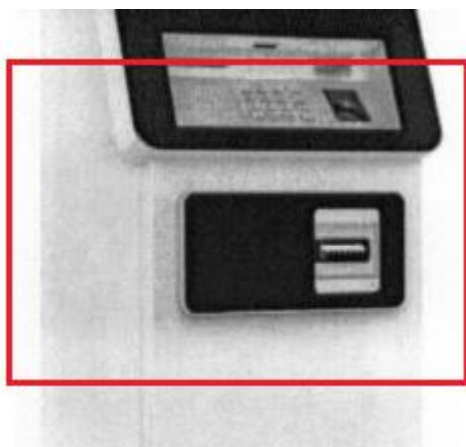
Сравниваемые внешние виды терминалов обладают следующими общими признаками, а именно:

- выполнением терминала в виде прямоугольного параллелепипеда со скошенной верхней частью для размещения на ней панели с экраном (получается экран под углом) и вырезом для функциональных клавиш;
- размещением функциональной зоны для банковских карт на лицевой вертикальной части терминала и под панелью.

При этом, внешний вид терминала по оспариваемому патенту отличается от внешних видов терминалов, известных из источников информации [5], [6], [8]-[12], следующими признаками (см. ниже):

- размещением накладной панели в виде прямоугольника со скругленными углами и прямоугольным вырезом со скругленными углами под карту на лицевой вертикальной части терминала и на определенном расстоянии под панелью (далее - {A});
- выполнением наклейки, выреза для функциональных клавиш и экрана почти равной длины, при этом их края в плане образуют параллельные прямые (далее - {B}).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

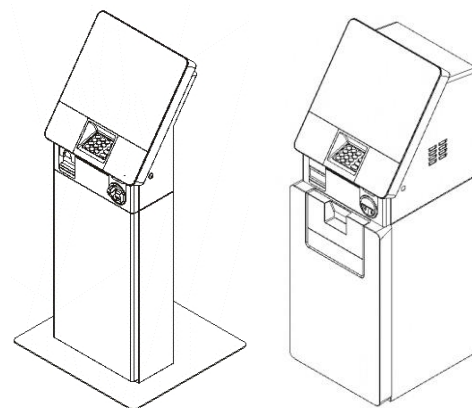
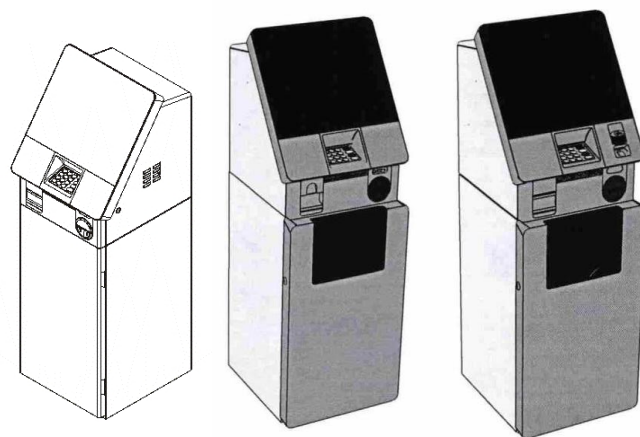
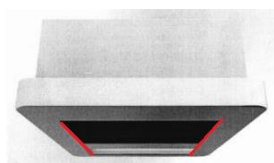


{A}

решение внешнего вида стола
внешних видов терминалов, известных из
источников информации [5], [6], [8]-[12]



{Б}



При этом, указанные отличительные признаки являются существенными ввиду того, что определяют эстетические особенности внешнего вида стола по оспариваемому патенту (см. пункт 71 Правил ПО).

Также необходимо обратить внимание, что указанные отличительные признаки зрительно активны, придают терминалу характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют терминал, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом терминала.

Таким образом, можно сделать вывод, что данные отличительные признаки непосредственно влияют на формирование внешнего вида терминала по оспариваемому патенту и, тем самым, подтверждают творческий характер особенностей данного стола (см. пункт 75.1) Правил ПО).

Следовательно, внешние виды терминалов, известные из источников информации [5], [6], [8]-[12], не производят на информированного потребителя такое же общее впечатление как совокупность существенных признаков внешнего вида терминала по оспариваемому патенту, поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых решений не совпадает (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [13], [14], [16]-[18], [20] следует отметить, что данные источники не являются словарно-справочной литературой, а также отсутствовали в первоначальных материалах возражения и, следовательно, сведения, содержащиеся в них, не анализировались (см. пункт 2.5 правил ППС).

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, источника информации [15] следует отметить, что содержащая в нем информация о интернет-сервисе «web-arhive.ru» приведена для сведения.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, источника информации [19] следует отметить, что содержащиеся в нем сведения по существу повторяют сведения, содержащиеся в интернет-ссылке [12], и, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

В отношении представленных патентообладателем документов [22], [26]-[34] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении доводов особого мнения, поступившего 19.06.2019 (по факсу 17.06.2019) от лица, подавшего возражение, и касающихся авторской льготы,

предусмотренной пунктом 4 статьи 1352 Кодекса, следует отметить, что данные доводы были проанализированы в заключении выше.

В отношении доводов указанного особого мнения, касающихся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, следует отметить, что данные доводы по существу повторяют доводы возражения и, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец № 105924 оставить в силе.