



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

20 февраля 2020 года

Дело № СИП-796/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:  
председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам  
Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. –  
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  
заседания Кузьминой А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке  
статьи 153<sup>1</sup> Арбитражного процессуального кодекса Российской  
Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при  
содействии Бердского городского суда Новосибирской области (судья  
Карпова Л.В.), кассационную жалобу Федеральной службы по  
интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1,  
Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по  
интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-796/2018

по заявлению индивидуального предпринимателя Байбары Ирины  
Ивановны (г. Новосибирск, ОГРНИП 314547633700292) о признании  
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности от 10.10.2018, принятого по результатам рассмотрения



возражения против выдачи патента Российской Федерации № 84796 на группу промышленных образцов.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «София» (ул. им. Атарбекова, д. 1/1, пом. 2/55, г. Краснодар, 350062, ОГРН 1150107011075).

В судебном заседании приняли участие представители:  
от индивидуального предпринимателя Байбары Ирины Ивановны – Слесарюк Н.В. (по доверенности от 12.11.2018 № 54 АА 3001051);  
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Старцева Д.Б. (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-362/41);  
от общества с ограниченной ответственностью «София» – Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 10.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

#### УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Байбара Ирина Ивановна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 84796 на группу промышленных образцов.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «София» (далее – общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 заявление Байбары И.И. оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое

рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 заявленные требования удовлетворены, решение Роспатента от 10.10.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 84796 на группу промышленных образцов, признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Патентный закон).

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Байбара И.И. представила отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилась с изложенными в ней доводами, просила оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители Байбары И.И. (в Бердский городской суд Новосибирской области), Роспатента и общества «София» (в Суд по интеллектуальным правам).

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества также поддержал позицию Роспатента.

Представитель Байбары И.И. возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации № 84796 на группу промышленных образцов «Кондитерское изделие» (17 вариантов) (подкласс 01-01 Международной классификации промышленных образцов) выдан по заявке № 2005501302 с приоритетом от 29.04.2005 на имя Байбары И.И. в объеме следующих признаков:

«1. Кондитерское изделие (вариант 1),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде сегмента сферы;

выполнением ножки гриба плоской.

2. Кондитерское изделие (вариант 2),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилизованной проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба выпуклой;

выполнением ножки гриба плоской;

наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин.

3. Кондитерское изделие (вариант 3),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба выпуклой;

выполнением ножки гриба цилиндрической;

наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин.

#### 4. Кондитерское изделие (вариант 4),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде конуса;

выполнением ножки гриба плоской.

#### 5. Кондитерское изделие (вариант 5),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде конуса;

выполнением ножки гриба цилиндрической.

6. Кондитерское изделие (вариант 6),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде конуса;

выполнением ножки гриба плоской;

наличием на поверхности шляпки поперечных кольцевых бороздок.

7. Кондитерское изделие (вариант 7),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилизованной проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде конуса;

выполнением ножки гриба цилиндрической;

наличием на поверхности шляпки поперечных кольцевых бороздок.

8. Кондитерское изделие (вариант 8),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде конуса;

выполнением ножки гриба плоской;

наличием на поверхности шляпки бороздок, направленных и расширяющихся сверху вниз.

9. Кондитерское изделие (вариант 9),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде конуса;

выполнением ножки гриба цилиндрической;

наличием на поверхности шляпки бороздок, направленных и расширяющихся сверху вниз.

10. Кондитерское изделие (вариант 10),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилизованной проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба на основе перевернутого конуса;

выполнением ножки гриба плоской.

11. Кондитерское изделие (вариант 11),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилизованной проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба на основе перевернутого конуса;

выполнением ножки гриба цилиндрической.

12. Кондитерское изделие (вариант 12),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стиливой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба на основе перевернутого конуса;

выполнением ножки гриба плоской;

наличием в центральной части шляпки округлого углубления.

13. Кондитерское изделие (вариант 13),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стиливой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба на основе перевернутого конуса;  
 выполнением ножки гриба цилиндрической;  
 наличием в центральной части шляпки округлого углубления.

14. Кондитерское изделие (вариант 14),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба на основе перевернутого конуса с округлым нижним основанием;

выполнением ножки гриба плоской;

наличием в центральной части шляпки округлого углубления;

выполнением верхней части шляпки с отогнутым краем с чередующимися дугообразными выступами и впадинами.

15. Кондитерское изделие (вариант 15),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающаяся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба на основе перевернутого конуса;

выполнением ножки гриба цилиндрической;

наличием в центральной части шляпки округлого углубления;

выполнением верхней части шляпки с отогнутым краем с чередующимися дугообразными выступами и впадинами.

16. Кондитерское изделие (вариант 16),



*характеризующаяся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающаяся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде диска;

выполнением ножки гриба плоской.

17. Кондитерское изделие (вариант 17),



*характеризующееся:*

выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

*отличающееся:*

условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

выполнением шляпки гриба в виде диска;

выполнением ножки гриба цилиндрической.».

В Роспатент 26.03.2018 от общества поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации № 84796 на группу промышленных образцов в части первых трех вариантов промышленного образца по названному патенту.

В своем возражении общество указало, что правовая охрана первым трем вариантам группы промышленных образцов «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 84796 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Патентного закона.

Обращаясь с возражением, общество полагало, что названные варианты группы промышленных образцов «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 84796 не соответствуют условию патентоспособности «оригинальность», поскольку совокупность существенных признаков указанных вариантов промышленного образца по спорному патенту стала известна до даты его приоритета из общедоступных сведений.

В подтверждение данного довода общество с возражением представило ряд источников информации, в том числе:

патентный документ FR 2498423, опубликованный 30.07.1982 (далее – источник информации 2);

интернет-распечатка с информацией с сайта [www.good-cook.ru](http://www.good-cook.ru) по состоянию на 7 апреля 2004 г. по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) (далее – источник информации 3);

патентный документ CN 01318448.2, опубликованный 26.12.2001 (далее – источник информации 9);

По результатам исследования доводов возражения общества



Роспатент признал изделие , известное из источника информации 3 наиболее близким аналогом, которому присущи такие признаки первых трех вариантов группы промышленных образцов по спорному патенту, представленных на изображениях изделий и охарактеризованных в перечне существенных признаков, как выполнение в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов; колористическое решение формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах; образное решение объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой.

Роспатент также признал, что изделию, известному из источника информации 3, присущ такой признак первого и второго вариантов группы промышленных образцов, представленных на изображениях изделий и охарактеризованных в перечне существенных признаков, как выполнение шляпки гриба выпуклой.

Анализируя первый вариант группы промышленных образцов по спорному патенту, Роспатент установил, что он отличается от ближайшего

аналога такими признаками, как условная стилизованная проработка образного решения на основе геометрических форм; выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы; выполнение ножки гриба плоской.

Вместе с тем Роспатент установил известность таких признаков этого изделия, как условная стилизованная проработка образного решения на основе геометрических форм и выполнение шляпки гриба в виде сегмента

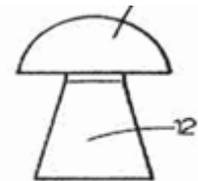


FIG.4

сферы, из источника информации 2 (изображения



FIG.2

, а такого признака этого изделия, как выполнение ножки

гриба плоской, – из источника информации 9 (изображения



и



).

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 6 Патентного закона и подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и

товарным знакам от 06.06.2003 № 84 (далее – Правила ПО), послужили основанием для вывода административного органа о том, что первый вариант группы промышленных образцов «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 84796 не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Роспатент отклонил довод правообладателя о необходимости учета степени свободы дизайнера, указав, что этот критерий подлежит учету при применении подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, в то время как в настоящем случае вывод о несоответствии кондитерского изделия по первому варианту группы промышленных образцов по спорному патенту условию патентоспособности «оригинальность» был сделан на основании подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Административный орган также отклонил довод правообладателя, касающийся эргономических особенностей изделия, которые придает плоская ножка, и заключающийся в том, что можно «легко брать кондитерское изделие в форме гриба непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки (шляпка гриба выполняется из шоколада, а ножка – из печенья), при этом форма ножки позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцем руки», отметив, что в перечне существенных признаков первого варианта группы промышленных образцов по спорному патенту не указано, из чего выполняются шляпка и ножка, а эргономическая особенность, заключающаяся в удобстве расположения между пальцами рук именно плоской ножки гриба, является субъективной.

Кроме того, Роспатент указал, что доводы возражения о несоответствии второго и третьего вариантов группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации № 84796 условию патентоспособности «оригинальность» не нашли своего подтверждения.

Поскольку административным органом сделан вывод о непатентоспособности первого варианта группы промышленных образцов

«Кондитерское изделие» по спорному патенту, в соответствии с пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), Байбаре И.И. было предложено внести изменения в перечень существенных признаков, характеризующих промышленные образцы по спорному патенту.

В ответ на данное предложение Байбара И.И. 16.07.2018 представила уточненный перечень существенных признаков, скорректированный путем исключения первого варианта группы промышленных образцов «Кондитерское изделие» по спорному патенту, в отношении которого сделан вывод о его несоответствии условию патентоспособности «оригинальность».

С учетом изложенных обстоятельств Роспатент принял решение от 10.10.2018 о признании спорного патента недействительным частично и о выдаче нового патента на группу промышленных образцов «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 84796 с уточненным перечнем существенных признаков, представленным Барбарой И.И. 16.07.2018.

Несогласие Байбары И.И. с указанным решением административного органа в части признания непатентоспособным первого варианта группы промышленных образцов «Кондитерское изделие» спорного патента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При первоначальном рассмотрении дела суд первой инстанции констатировал, что рассмотрение возражения против выдачи патента на промышленный образец, а также принятие решения по результатам такого рассмотрения относятся к компетенции Роспатента.

Проверив оспариваемое решение Роспатента на соответствие требованиям статьи 6 Патентного закона, пункту 19.5.2 Правил ПО, суд

первой инстанции не установил оснований для признания его недействительным.

Суд счел, что Роспатент правильно определил ближайший аналог, совпадающие и отличающиеся признаки первого варианта группы промышленных образцов по спорному патенту по сравнению с признаками, известными из источника информации 3, верно установил, что отличающиеся признаки первого варианта группы промышленных образцов по спорному патенту известны из источников информации 2 и 9.

Суд отклонил довод Байбары И.И. о необходимости учета степени свободы дизайнера при проверке промышленного образца на соответствие условию патентоспособности «оригинальность», указав, что степень свободы дизайнера принимается во внимание при проверке промышленного образца с применением подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, в то время как в настоящем случае применен подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Суд признал несостоятельной ссылку Байбары И.И. на противоречивость позиций Роспатента, высказанных при рассмотрении настоящего возражений и при рассмотрении возражения, ранее поданного иным лицом, в отношении известности из источника информации 2 такого признака, как выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы. При этом суд указал, что ранее принятое Роспатентом решение не может иметь преюдициального значения по смыслу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, суд отклонил довод Байбары И.И. о том, что выполнение ножки плоской обеспечивает влияние на особенности решения спорного изделия, указав, что такие признаки, как «кондитерское изделие в форме гриба легко брать за непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки», а «форма ножки позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцем руки», в перечне существенных признаков не указаны.

С учетом изложенного суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Отменяя решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из ошибочности вывода этого суда о том, что степень свободы дизайнера может учитываться только лишь в случае применения при проверке оригинальности промышленного образца подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО. Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что оценка творческого характера особенностей изделия, в том числе необходимость учета степени ограничения свободы дизайнера, напрямую следует из положений пункта 1 статьи 6 Патентного закона.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам признал ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что признаки «кондитерское изделие в форме гриба легко брать непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки», «форма ножки позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцем руки» в перечне существенных признаков не указаны. Президиум Суда по интеллектуальным правам счел, что анализ существенных признаков необходимо проводить с учетом того, как они проявляются на изображениях внешнего вида изделия, а не только исходя из приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что, выявив решения, которым присущ какой-либо существенный признак промышленного образца, суд первой инстанции в нарушение пункта 19.5.2 Правил ПО не оценил, обеспечивает ли этот признак наличие у рассматриваемого промышленного образца особенностей, не присущих выявленным решениям.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о неправильном применении судом первой

инстанции норм материального права, а проверку решения Роспатента на соответствие нормам применимого права – фактически не проведенной.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость оценки существенных признаков промышленного образца с учетом того, как эти признаки проявляются на изображении изделия, на необходимость выявления степени ограничения свободы дизайнера при разработке формы кондитерских изделий и на обязательность принятия во внимание этих обстоятельств при проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие применимым нормам материального права.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции признал оспариваемое решение административного органа недействительным, указав, что Роспатент ошибочно не применил положения подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО о необходимости принимать во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Кроме того, суд первой инстанции не усмотрел из оспариваемого решения Роспатента, что административный орган анализировал признаки с учетом того, как они проявляются на изображениях внешнего вида изделия, а не только исходя из приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

При этом суд отклонил пояснения Роспатента, в которых была выражена позиция о совпадении существенных признаков спорного промышленного образца, приведенных в перечне, и признаков, проявляющихся на изображениях внешнего вида изделия, указав, что такие выводы должны были содержаться в оспариваемом решении, а не в пояснениях, представленных на стадии судебного разбирательства.

С учетом изложенных обстоятельств суд признал оспариваемое решение Роспатента не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Патентного закона и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение общества.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем в себя Патентный закон и Правила ПО.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванного вывода суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о необходимости учета степени ограничения свободы дизайнера при применении подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО в ходе проверки промышленного образца на соответствие условию патентоспособности «оригинальность», полагает, что в случае применения этой нормы ограничение степени свободы дизайнера не учитывается.

Кроме того, административный орган считает, что суд первой инстанции необоснованно указал на неприменение Роспатентом подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Административный орган просит принять во внимание то, что пунктом 19.5.2 Правил ПО установлен порядок проверки соответствия

промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», который согласно подпункту 2 этого пункта Правил включает:

определение наиболее близкого аналога;

выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога (существенных отличительных признаков);

выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца;

сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

Такой анализ в оспариваемом решении Роспатента проведен с учетом доводов и источников, заявленных в возражении.

Далее, как указывает Роспатент, осуществляется проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» по правилу, приведенному в подпункте 3 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Если в результате установлено несоответствие промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», дальнейшая проверка с применением подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО не осуществляется.

Административный орган считает необоснованным указание суда первой инстанции на необходимость проверки этого промышленного образца с применением правил, приведенных в подпункте 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, отмечает, что оспариваемым решением Роспатента

промышленный образец признан не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность» на основании правила, определенного в подпункте 3 пункта 19.5.2 Правил ПО, а также что сделанные в оспариваемом решении выводы судом первой инстанции не признаны несостоятельными.

По мнению Роспатента, в такой ситуации отсутствует необходимость применения подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Роспатент считает противоречащим содержанию своего оспариваемого решения вывод суда первой инстанции о том, из этого решения не следует исследование внешнего вида изделия для рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии у промышленного образца особенностей, не присущих противопоставленным изделиям.

Роспатент указывает, что им проведен анализ существенных признаков, нашедших отражение на изображении исследуемого промышленного образца, а также признаков, включенных в перечень существенных признаков, выполнено сравнение выявленных признаков с признаками, присущими изделию, известному из источника 3, указаны одинаковые и отличающиеся признаки; с целью дальнейшего сравнения с изделиями, известными из противопоставленных источников 2 и 9, использовались признаки спорного промышленного образца, выявленные в результате анализа его существенных признаков, как нашедших отражение на изображении изделия, так и включенных в названный перечень.

Административный орган просит принять во внимание то, что соответствующий анализ приведен на страницах 11–16 оспариваемого решения, а вывод суда первой инстанции об обратном не соответствует содержанию оспариваемого решения Роспатента.

С учетом приведенных мотивов Роспатент считает ошибочным вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого решения пункту 1 статьи 6 Патентного закона.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнения лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Патентного закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.4.1 Правил ПО признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том числе

однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер особенностей изделия, в частности, если хотя бы для одного из существенных признаков, включенных в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.

Проверка соблюдения указанных условий может включать определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога; сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

Подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ПО предусмотрено, что не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

В соответствии с пунктом 3.3.4.2 Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего

вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

В случае группы промышленных образцов (вариантов), как правило, приводится один наиболее близкий для всех вариантов аналог.

Как следует из положений подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не обозначено в описании промышленного образца их влияние на указанные им особенности этого изделия. При этом промышленный образец признается не соответствующим условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, в частности, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения); заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер. При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Перечень существенных признаков необходимо оценивать исходя из того, как они проявляются на изображении изделия, то есть учитывая общее зрительное впечатление.

В кассационной жалобе Роспатент выразил ту позицию, что если в ходе анализа промышленного образца на предмет его соответствия условию патентоспособности «оригинальность» применяется подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил ПО, то степень ограничения свободы дизайнера учету не подлежит.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с этой позицией.

На необходимость учета степени свободы дизайнера при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», в том числе и применения подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО, указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2019 по настоящему делу.

Названное постановление президиума Суда по интеллектуальным правам Роспатентом не обжаловалось.

В такой ситуации приведенные Роспатентом доводы в этой части, по сути, направлены на оспаривание в неустановленном процессуальном порядке позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2019.

Кроме того, согласно части 2<sup>1</sup> статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Следует также учитывать, что аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2016 по делу № СИП-440/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2016 № 300-ЭС16-8228 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Далее Роспатент в кассационной жалобе указывает на необоснованность вывода суда первой инстанции о необходимости применения в данном споре подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает этот довод Роспатента заслуживающим внимания.

Как правильно указал Роспатент, подпунктом 2 пункта 19.5.2 Правил ПО установлен порядок проверки промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность»:

определение наиболее близкого аналога;

выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога (существенных отличительных признаков);

выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца;

сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

Далее осуществляется проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» с применением подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Если в результате такой проверки установлено несоответствие промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», дальнейшая проверка с применением подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО не осуществляется.

Поскольку административный орган признал спорный промышленный образец не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность» с применением подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО и сделанные Роспатентом выводы не признаны

судом первой инстанции неправильными, у суда отсутствовали основания для указания Роспатенту применить подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Вывод же о необходимости анализа промышленного образца на предмет его соответствия условию патентоспособности «оригинальность» с применением подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО мог быть сделан судом первой инстанции только в том случае, если им признаны не соответствующими требованиям подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО выводы Роспатента о несоответствии промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность». В такой ситуации суд действительно был бы вправе обязать Роспатент осуществить дальнейшую проверку охраноспособности промышленного образца с применением подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО. Однако из содержания обжалуемого решения не следует, что выводы Роспатента, сделанные с применением подпункта 3 пункта 19.5.2, судом проверены и признаны необоснованными.

Указывая на необходимость анализа степени свободы дизайнера, Президиум Суда по интеллектуальным правам не предлагал суду первой инстанции нарушить методологию оценки оригинальности промышленных образцов.

Учет степени свободы дизайнера – универсальный критерий, применяющийся к оценке оригинальности промышленных образцов в том смысле, который в это условие охраноспособности вкладывает Патентный закон, – наличие творческого характера особенностей изделия (абзац пятый пункта 1 статьи 6 Патентного закона).

Возможность проявления творческого начала дизайнерской работы непосредственно зависит от стоящей перед дизайнером задачи и от того, в отношении какого изделия создается художественно-конструкторское решение (в терминологии Патентного закона).

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 02.08.2019 указал суду первой инстанции на необходимость анализа

довода правообладателя об ограниченности в данном случае степени свободы дизайнера. Соответствующие доводы должны были быть оценены исходя из существа конкретных изделий (в данном случае – кондитерских изделий) с точки зрения установления наличия или отсутствия ограничений такой свободы. Исследовав эти обстоятельства, суд первой инстанции должен был проанализировать выводы Роспатента, сделанные с применением подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО, исходя из наличия или отсутствия ограничения степени свободы дизайнера.

Указание суда кассационной инстанции, обязательное для суда первой инстанции, повторно рассматривающего дело, в силу части 2<sup>1</sup> статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции не исполнено.

Таким образом, при вынесении обжалуемого решения суд первой инстанции необоснованно указал на необходимость применения подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, то есть неправильно применил норму материального права, а также не выполнил указания суда кассационной инстанции, чем нарушил норму процессуального права.

Допущенные судом нарушения привели к принятию неправильного по существу судебного акта.

Кроме того, в кассационной жалобе Роспатент указывает на несоответствие вывода суда первой инстанции о неучете административным органом в ходе анализа промышленного образца его существенных признаков, нашедших отражение во внешнем виде изделия, полагает, что существенные признаки, нашедшие отражение во внешнем виде изделия, были проанализированы на страницах 11–16 оспариваемого ненормативного правового акта.

По результатам рассмотрения данного довода президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как указал суд первой инстанции, «из оспариваемого решения не следует, что компетентным органом исследован именно внешний вид

изделий для решения вопроса о наличии или отсутствии у рассматриваемого промышленного образца особенностей, не присущих выявленным решениям» (абзац третий страницы 21 решения суда).

Между тем определение признаков спорного промышленного образца осуществлялось Роспатентом исходя из изображения изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, что следует из абзаца первого страницы 14 оспариваемого ненормативного правового акта.

Таким образом, довод Роспатента о несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела также нашел свое подтверждение.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2019 суду первой инстанции указано на необходимость учета именно судом существенных признаков спорного промышленного образца, нашедших отражение на внешнем виде изделия, поскольку при первоначальном рассмотрении дела, отклоняя довод правообладателя о том, что спорному промышленному образцу присущи такие признаки, как «кондитерское изделие в форме гриба легко брать за непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки», а «форма ножки позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцем руки», суд исходил исключительно из приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Указание суда кассационной инстанции, обязательное для суда первой инстанции, повторно рассматривающего дело, в силу части 2<sup>1</sup> статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции не исполнено.

Вместо рассмотрения приведенного довода правообладателя исходя в том числе из существенных признаков, нашедших отражение во внешнем

виде изделия, суд первой инстанции ограничился не соответствующим действительности выводом о том, что в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент не анализировал признаки промышленного образца, нашедшие отражение во внешнем виде изделия.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого решения суда вследствие неправильного применения норм материального права, несоответствия выводов суда имеющимся в деле доказательствам, а также неисполнения обязательных указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, содержащихся в постановлении от 02.08.2019.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене, а дело в соответствии с частью 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует устранить указанные недостатки, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе определить наличие или отсутствие ограничения свободы дизайнера при разработке формы кондитерских изделий, с учетом этого проверить вводы Роспатента, содержащиеся в ненормативном правовом акте, рассмотреть доводы правообладателя о наличии в спорном патенте признаков, не известных из противопоставленных источников, исходя из существенных признаков спорного промышленного образца, нашедших отражение во внешнем виде изделия, принять законное и обоснованное решение, руководствуясь подлежащими применению нормами материального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на

новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

**ПОСТАНОВИЛ:**

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-796/2018 отменить.

Направить дело № СИП-796/2018 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина