

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Мерц и Карелл ГмбХ и Ко КГаА, Германия (далее – заявитель), поступившее 07.06.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2005501933/49 от 07.12.2009, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Кнопка – зажим для пишущего прибора (2 варианта)» со следующим перечнем существенных признаков, представленным в корреспонденции от 01.12.2009, и принятым к рассмотрению по существу с уточнениями, касающимися некорректности формулировок признаков:

«Кнопка – зажим для пишущего прибора (1 вариант)»
характеризующаяся:

- наличием кнопки и зажима;
- выполнение верхнего торца кнопки наклонным;
- выполнением кнопки с цилиндрической поверхностью;
- наличием продольного направленного вниз зажима, прикрепленного к кнопке;

отличающаяся:

- выполнением зажима в форме пластинки;
- креплением зажима в форме пластинки к цилиндрической поверхности кнопки при помощи элемента-пластины, так, что зажим и кнопка расположены на некотором расстоянии друг от друга;
- креплением элемента-пластины на расстоянии от продольных краев зажима в форме пластинки и наклонным по его длине.

«Кнопка – зажим для пишущего прибора (вариант 2)»
характеризующаяся:

- наличием кнопки и зажима и разделительного элемента;
- выполнением кнопки в форме цилиндра;
- выполнением разделительного элемента между кнопкой и зажимом для разделения зажима и кнопки;

отличающаяся:

- выполнением на верхнем торце кнопки кольцевой канавки с центральным цилиндрическим возвышением;
- креплением зажима в форме продольной пластинки, сужающейся в нижнем направлении, к кнопке;
- креплением разделительного элемента на расстоянии от обоих продольных краев зажима в форме пластинки.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что вариант 1 заявленной группы промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Для подтверждения данных доводов в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Патент DE №9608663, опубликовано 08.10.1996 (далее – [1]);
- Патент JP № 846192, опубликовано 25.08.1992 (далее – [2]).
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, М.,

Азбуковник, 1997, (далее – [3]).

При этом, в указанном решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец сделан вывод о том, что заявленное решение по варианту 2, охарактеризованное в выше приведенном перечне (с учетом внесенных поправок) и представленное на фото 9 и 14, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Заявленное художественно-конструкторское решение по варианту 1 наряду с признаками, включенными в перечень существенных признаков, дополнительно характеризуется и признаками, отображенными на изображениях изделия, в частности, «расположением места крепления зажима в форме пластинки со смещением к нижней части кнопки», которые не присущи противопоставленным в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец решениям изделий, известным из источников информации [1] и [2].

По мнению заявителя, внесение в перечень существенных признаков заявленного решения по варианту 1 признаков, отображенных на фотографиях изделия, устранит причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на заявленную группу промышленных образцов.

В возражении содержится ходатайство о рассмотрении заявленной группы промышленных образцов с уточненным перечнем существенных признаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки

патентоспособности предложенной группы промышленных образцов включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 6 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 эстетических особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ПО, 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.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.2. Правил ПО проверка оригинальности 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, 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.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.2. Правил ПО 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 существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 21.3. общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 21.3. Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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 соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в перечень существенных признаков, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Заявлена группа промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1], которому присущи все признаки заявленного промышленного образца по варианту 1, за исключением признака «креплением элемента пластины на расстоянии от продольных краев

зажима в форме пластинки и наклоном по его длине».

Однако, известна кнопка-зажим для пишущего прибора из патентного документа [2], которая характеризуется указанным признаком. При этом данный признак обеспечивает такое же влияние на особенности решения изделия, что и в заявленном решении по варианту 1.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, вариант 1 заявленной группы промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении заявленного промышленного образца по варианту 2, как отмечалось ранее, в решении Роспатента сделан вывод о его соответствии условиям патентоспособности.

Следовательно, в соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО, не может быть признана патентоспособность заявленной группы промышленных образцов, поскольку патентоспособны не все промышленные образцы заявленной группы.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать патентоспособной заявленную группу промышленных образцов в объеме двух принятых к рассмотрению совокупностей существенных признаков.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил скорректированный перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, дополнив его в части варианта 1, следующими признаками, отображенными на фото 9 и 14: «выполнение на верхнем торце кнопки кольцевой канавки и центрального цилиндрического возвышения», «расположение места крепления зажима в форме пластинки со смещением к нижней части кнопки».

Коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять к рассмотрению уточненную редакцию перечня существенных признаков для

варианта 1 и в соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с пунктом.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что группа промышленных образцов с уточненным перечнем существенных признаков соответствует условиям патентоспособности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, уточненным на заседании коллегии палаты по патентным спорам 24.11.2010.