

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 ОЦУКА ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО., ЛТД, Япония (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 28.09.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2011501805/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Таблетка (3 варианта)», совокупность признаков которой изложена в перечне существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 19.03.2012, в следующей редакции:

«1. Таблетка (1 вариант), характеризующаяся:

- выполнением круглой в плане;
- выполнением верхней стороны разделенной на правую и левую части;
- наличием выступающей области, сужающейся в нижнем направлении, на нижней стороне;
- наличием выступа в форме полуовала в плане на правой части верхней стороны и на левой части верхней стороны;
- выполнением периферийной области верхней поверхности выступов, расположенной вдоль краев верхней стороны таблетки, выпуклой и наклонной наружу и вниз;

- выполнением промежуточной области верхней поверхности выступов плоской и наклонной наружу и вверх;

отличающаяся:

- выполнением плоской промежуточной области верхней поверхности выступов плавно переходящей в периферийную область верхней поверхности выступов и в поперечно выпуклую внутреннюю область верхней поверхности выступов;

- выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки наклонными друг к другу и вниз, сопряженными через вогнутый участок, и выпуклыми при виде спереди;

- выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки имеющими краевые области с прямой поперечной образующей;

2. Таблетка (2 вариант), характеризующаяся:

- выполнением круглой в плане;

- выполнением верхней стороны разделенной на правую и левую части;

- наличием выступающей области, сужающейся в нижнем направлении, на нижней стороне;

- наличием выступа в форме полуовала в плане на правой части верхней стороны и на левой части верхней стороны;

- выполнением периферийной области верхней поверхности выступов, расположенной вдоль краев верхней стороны таблетки, выпуклой и наклонной наружу и вниз;

- наличием канавки между правой и левой частями верхней стороны;

отличающаяся:

- выполнением периферийной области верхней поверхности выступов плавно переходящей в поперечно выпуклую внутреннюю область верхней поверхности выступов;

- выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки наклонными друг к другу и вниз и выпуклыми при виде спереди;

- выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки имеющими краевые области с прямой поперечной образующей;

- наличием уступа между канавкой и выступами.

3. Таблетка (3 вариант), характеризующаяся:

- выполнением круглой в плане;

- выполнением верхней стороны разделенной на правую и левую части;

- наличием выступающей области, сужающейся в нижнем направлении, на нижней стороне;

- наличием выступа в форме полуовала в плане на правой части верхней стороны и на левой части верхней стороны;

- выполнением периферийной области верхней поверхности выступов, расположенной вдоль краев верхней стороны таблетки, наклонной наружу и вниз;

- выполнением промежуточной области верхней поверхности выступов плоской и наклонной наружу и вверх;

- наличием канавки между правой и левой частями верхней стороны;

отличающаяся:

- выполнением плоской промежуточной области верхней поверхности выступов плавно переходящей в периферийную область верхней поверхности выступов и в поперечно выпуклую внутреннюю область верхней поверхности выступов;

- выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки наклонными друг к другу и вниз и выпуклыми при виде спереди;

- выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки имеющими краевые области с прямой поперечной образующей;

- наличием уступа между канавкой и выступами».

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 29.03. 2012 ввиду несоответствия заявленной группы решений (три варианта) условию

патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что совокупность существенных признаков заявленной группы художественно-конструкторских решений (3 варианта), нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия того же назначения - таблетки, изображение которой представлено в патенте DE №9806011-0001, МПКО (9) 28-01 с датой публикации от 24.06.1998 (далее - [1]), т.е. существенные признаки заявленной группы изделий, отраженные на изображениях, не обуславливают творческий характер особенностей изделий.

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

По мнению заявителя, «совокупность существенных признаков всех вариантов заявленного промышленного образца «Таблетка (3 варианта), нашедшая отражение на изображениях изделий, не имеет сходства до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида решения, известного из патента [1], поскольку все отличительные признаки всех вариантов заявленного решения позволяют зрительно отличить его от известного из патента [1] решения». В подтверждение данного мнения в возражении приведен сравнительный анализ признаков, характеризующих заявленные решения и признаков, присущих известной из патентного документа [1] таблетке, на основании которого заявитель делает вывод о том, что изображения заявленных решений (всех трех вариантов) отличаются от изображения изделия, являющегося ближайшим аналогом, следующими признаками: «выполнением формы круглой в плане, правая и левая части верхней стороны выполнены выпуклыми (при виде спереди), сопряженными через вогнутый участок и наклонными друг к другу и вниз, выполнением краевой области на верхней стороне с прямой поперечной образующей и уступообразной переходящей в выступы, выполнением правой и левой вершины выступов верхней стороны с прямой вершиной (при виде спереди) и наклонной наружу и вверх, наличием уступа между краем канавки и обращенной к канавке стороны выступа,

расположенного на правой и левой частях верхней стороны». Данные признаки, по мнению заявителя, подтверждают творческий характер особенностей заявленной группы промышленных образцов.

К возражению приложен уточненный перечень существенных признаков, скорректированный заявителем с учетом приведенных выше отличий.

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 заявленной группы промышленных образцов включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

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 пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими особенностями изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО 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 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования

Заявлена группа промышленных образцов «Таблетка (3 варианта)» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

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

Заявленная группа промышленных образцов относится к объемным изделиям промышленного дизайна.

Наиболее близким аналогом заявленной группы решений внешнего вида таблетки является решение внешнего вида таблетки, известное из патентного документа [1].

Следует констатировать, что внешний вид заявленной группы промышленных образцов (3 варианта) производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит известная из патентного документа [1] таблетка. Представленные изображения сравниваемых изделий сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

Действительно, известному из патентного документа [1] изделию присущи все существенные признаки, характеризующие конструкцию, форму, пропорции, геометрию, состав и характер пластической проработки элементов заявленной группы решений и формирующие зрительное впечатление, а именно: выполнение круглой в плане; выполнением верхней стороны разделенной на правую и левую части; наличие выступающей области, сужающейся в нижнем направлении, на нижней стороне; наличие выступа в форме полуовала в плане на правой части верхней стороны и на левой части верхней стороны; выполнение периферийной области верхней поверхности выступов, расположенной вдоль краев верхней стороны таблетки, выпуклой и наклонной наружу и вниз; выполнение промежуточной области верхней поверхности выступов плоской и наклонной наружу и вверх; выполнением правой и левой частей верхней стороны таблетки наклонными друг к другу и вниз и выпуклыми при виде спереди.

Данные признаки являются зрительно активными, доминируют при формировании внешнего вида изделия, индивидуализируют решение, придают ему характерные именно для него особенности, т.е. участвуют в создании его зрительного образа.

Вместе с тем, заявленная группа решений имеет отличительные от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], особенности, заключающиеся в частности, в выполнении плоской промежуточной области верхней поверхности выступов плавно переходящей в периферийную область верхней поверхности выступов и поперечно выпуклую внутреннюю область верхней поверхности выступов (для вариантов 1 и 3), выполнение правой и левой частей верхней стороны таблетки, имеющими краевые области с прямой поперечной образующей (для вариантов 1, 2 и 3), выполнение периферийной области верхней поверхности выступов плавно переходящей в поперечную выпуклую внутреннюю область верхней поверхности выступов (для варианта 2), наличии уступа между канавкой и выступами (для вариантов 2 и 3). Вместе с тем, эти особенности недостаточно выразительны, зрительно мало различимы и не выделяются на общем фоне, а следовательно - могут быть отнесены к нюансам. Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением известного из патентного документа [1] изделия (заявленные решения имитируют внешний вид известного изделия). Мысленное исключение или включение указанного признака, характеризующего особенности изделия, в совокупность существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделий, поскольку данный нюансный признак не влияет на формирование иного зрительного образа и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и согласно подпункту 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Как было указано выше в настоящем заключении, в возражении представлен уточненный перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, дополненный рядом отличительных, по мнению заявителя признаков, приведенных выше в настоящем заключении. Однако, данные признаки касаются исключительно нюансных особенностей проработки элементов, присущих как заявленной группе изделий, так и ближайшему аналогу. При этом, необходимо отметить, что при признании несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» по основаниям, изложенным выше, сравниваются общие зрительные впечатления от изображений изделий, производимые совокупностями существенных признаков, определяющими их внешний вид (без учета перечня).

Таким образом, внесение вышеуказанных особенностей (признаков, которые не оставляют зрительного впечатления, т.е. не являются существенными) в уточненный перечень заявленной группы решений, не устраняет причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2012, решение Роспатента оставить в силе.