

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 от компании Инновэйшн Фест Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), поступившее 21.11.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.05.2014 о выдаче патента на промышленный образец по заявке №2013500968/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Механическая игрушка», перечень существенных признаков которого, был представлен в корреспонденции, поступившей 30.04.2014, в следующей редакции:

«Механическая игрушка,

-характеризующаяся:

-составом конструктивных элементов: верхняя часть и нижняя часть;

-выполнением верхней части в форме продолговатого многогранника, с двумя трапециевидными вырезами, расположенными напротив друг друга на боковых сторонах;

-выполнением высоты верхней части увеличивающейся от переднего и заднего торцов к средней области и от боковых сторон к продольной оси симметрии верхней части;

-выполнением нижней части в форме многогранника, передний

участок которого имеет большую высоту, чем задний участок;

-наличием на нижней стороне верхней части трубообразных выступов, направленных вниз и загнутых вперед;

отличающаяся:

- расположением трапециевидных вырезов в средней области верхней части;

-выполнением трубообразных выступов в количестве восьми штук и их расположением по четыре с каждой боковой стороны верхней части: трех - в задней области, одного - в передней области;

-наличием на верхней стороне верхней части трех направленных вверх и загнутых вперед трубообразных выступов, при этом один из выступов расположен в средней области между трапециевидными вырезами, а два других выступа – в задней области».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение о выдаче патента на промышленный образец с приведенным выше перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделия.

При этом приоритет был установлен по дате подачи заявки в Роспатент - 20.03.2013 (далее – заявка).

В решении Роспатента отмечено, что испрашиваемый заявителем конвенционный приоритет по дате подачи (20.09.2012) первой заявки US 29/432,774 в государстве-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – конвенционная заявка), не может быть установлен, поскольку на изображениях, содержащихся в материалах заявки, и на изображениях, содержащихся в материалах конвенционной заявки, представлены разные объекты.

На решение Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение. В возражении отмечено, что заявитель «возражает только против установления даты приоритета по дате подачи

заявки в Роспатент и отказа экспертизы установить приоритет по дате подачи конвенционный заявки».

По мнению заявителя, в конвенционной заявке, по дате подачи которой испрашивается приоритет, представлены варианты механической игрушки. «Разница состоит только в том, что в конвенционной заявке некоторые линии изображены пунктиром». Для усиления своей позиции заявитель в корреспонденции от 28.01.2016 представил дополнение к возражению, в котором подчеркнул, что в нормативных документах «отсутствует упоминание о том, что изображения, представленные в заявке на выдачу патента, должны быть идентичны изображениям, представленным в заявке, по которой испрашивается конвенционный приоритет».

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

С учетом даты подачи заявки (20.03.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс и 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).

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.

В соответствии с пунктом 9.8.1. Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 9.8.2 (3) Регламента изображения изделий должны быть четкими, ясными, не условными, представленными на нейтральном фоне, без посторонних предметов, и позволять без дополнительных разъяснений идентифицировать элементы (признаки) внешнего вида изделия как на освещенных, так и на теневых его сторонах.

Допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, которые не определяют его основные эстетические и (или) эргономические особенности (несущественные признаки промышленного образца), либо на правовую охрану которых заявитель не претендует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 Кодекса патент на промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1381 Кодекса приоритет промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1382 Кодекса приоритет промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на промышленный образец в государстве - участнике Парижской

конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на промышленный образец в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1382 Кодекса заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на промышленный образец, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить в этот федеральный орган заверенную копию первой заявки в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с пунктом 22.3.2.Регламента ПО при испрашивании заявителем приоритета промышленного образца по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в Роспатент, проводится проверка соблюдения условия раскрытия заявленного промышленного образца в материалах, являющихся основанием для испрашиваемого приоритета.

В соответствии с пунктом 22.3.3. Регламента ИЗ при проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием заявленного промышленного образца в ранее поданных материалах, устанавливается, имеются ли изображения внешнего вида изделия, послужившие основанием для испрашивания приоритета по рассматриваемой заявке, в ранее поданных материалах.

При проверке выполнения указанных условий в случае испрашивания конвенционного приоритета от заявителя может быть потребовано представление перевода первой заявки, поданной им в государстве - участнике Парижской конвенции.

В том случае, когда после установления приоритета заявителем представлен измененный перечень существенных признаков промышленного образца, проводится повторная проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета.

Заявлен промышленный образец «Механическая игрушка» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, представленных в материалах заявки на дату ее подачи в Роспатент.

При этом заявителем испрашивался приоритет по дате подачи (20.09.2012) конвенционной заявки US 29/432,774 в государстве-участнике Парижской конвенции по интеллектуальной собственности.

Анализ доводов, приведенных в решении Роспатента и доводов, возражения, с учетом материалов заявки и с учетом копии конвенционной заявки, показал следующее.

В качестве промышленного образца заявлено изделие внешнего вида механическая игрушка (т.е. целое изделие).

Вместе с тем, как следует из материалов конвенционной заявки, на изображениях представлены девять самостоятельных частей механической игрушки. По сути, в конвенционной заявке и в заявке, поданной в Роспатент, представлены разные объекты.

Следует признать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что заявленный промышленный образец не раскрыт (отсутствуют его изображения) в материалах конвенционной заявки.

В отношении довода заявителя о том, что в конвенционной заявке на изображении одного из вариантов части игрушки по пунктирным линиям можно составить представление о целом изделии, необходимо отметить следующее. Элементы изделия, показанные на изображениях пунктиром, не входят в объем притязаний и не характеризуют внешний вид вариантов

самостоятельных частей изделия (игрушки), представленных в материалах конвенционной заявки.

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что при испрашивании конвенционного приоритета не было соблюдено условие, связанное с его раскрытием в ранее поданной заявке (см. 22.3.3 Регламента ПО).

Следовательно, приоритет заявленного промышленного образца правомерно установлен по дате подачи заявки в Роспатент.

Данный вывод находится в соответствии с нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности (см. подпункт (и) пункта 1 статьи 4А). Так в комментариях Г. Боденхаузена к узананной статье отмечено: «последующая заявка должна быть связана с тем же объектом, что и первая заявка, на которой основано право приоритета.... Если речь идет о промышленных образцах – одних и тех же образцов».

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать неправомерность решения Роспатента о выдаче патента на промышленный образец.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2014, решение Роспатента от 21.05.2014 оставить в силе.