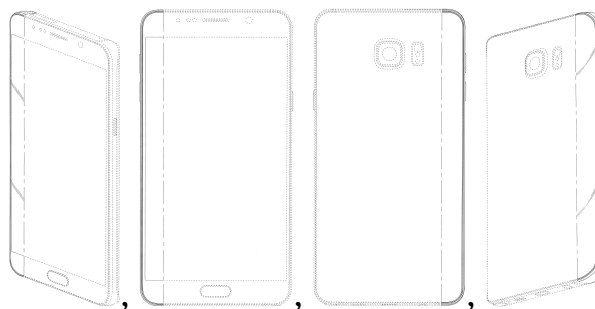


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД», Республика Корея (далее – заявитель), поступившее 10.04.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.09.2016 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015503565, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Портативное электронное устройство» в



объеме представленных изображений:

и т.д.

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 30.09.2016 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное решение не может быть отнесено к охраняемым в качестве промышленного образца изделиям (пункт 1 статьи 1352 Кодекса). В заключении экспертизы отмечено, что заявленный

промышленный образец представлен пунктирными и сплошными линиями. При этом сплошными линиями, определяющими объем притязаний заявителя, выполнена левая боковая сторона и фрагменты верхней и нижней сторон изделия, по которым невозможно выявить существенные признаки заявленного решения (отображение сплошной линией только одной боковой стороны и фрагментов верхней и нижней сторон изделия не дает полное представление о существенных признаках портативного электронного устройства).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- объектом патентования является «Боковая часть портативного электронного устройства», особенности которой характеризуются следующими признаками: выполнением части боковой поверхности корпуса, включающей левую боковую поверхность и сопряженные с ней верхний и нижний участки смежных боковых сторон, в поперечном направлении слегка выпуклой и наклоненной, при этом по периметру упомянутых части и участков боковой поверхности расположены рамкообразные элементы; наличием на плоской лицевой поверхности корпуса части дисплея, выполненной плоской на основе прямоугольника; выполнением упомянутых рамкообразных элементов с угловым многоступенчатым профилем поперечного сечения; выполнением упомянутых части и участков боковой поверхности корпуса дифференцированной ширины - расширяющейся в зоне участков смежных (малых) боковых сторон корпуса;

- действующие требования к материалам заявки на промышленный образец допускают применение пунктирной линии с целью отображения на изображениях тех признаков внешнего вида изделия, на правовую охрану которых заявитель не претендует. Если в качестве промышленного образца представлена часть внешнего вида изделия, то эта часть должна быть изображена сплошной линией.

Далее в возражении приведены примеры регистрации в качестве промышленных образцов фрагментов изделий (в частности, патенты на промышленные образцы №№ 92876, 92873, 92874, 91583, 95404 и т.д.).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2015503565.

При этом заявитель уточнил название заявленного промышленного образца: «Боковая часть портативного электронного устройства».

Кроме того, заявитель перечислил признаки, визуализируемые на представленных изображениях заявленного решения: «Боковая часть портативного электронного устройства, характеризующаяся:

- выполнением части боковой поверхности корпуса, включающей левую боковую поверхность и сопряженные с ней верхний и нижний участки смежных боковых сторон, в поперечном направлении слегка выпуклой и наклоненной, при этом по периметру упомянутых части и участков боковой поверхности расположены рамкообразные элементы;

- наличием на плоской лицевой поверхности корпуса части дисплея, выполненной плоской на основе прямоугольника;

- выполнением упомянутых рамкообразных элементов с угловым многоступенчатым профилем поперечного сечения;

- выполнением упомянутых части и участков боковой поверхности корпуса дифференцированной ширины - расширяющейся в зоне участков смежных (малых) боковых сторон корпуса».

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

С учетом даты подачи заявки (08.10.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Согласно пункту 9.4 Регламента ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, составное изделие, самостоятельные части изделий, в том числе, компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1377 Кодекса заявка на промышленный образец должна, в частности, содержать комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 9.8.2(3) Регламента ПО 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 22.5.1 Регламента ПО проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав.

Согласно пункту 22.5.3 Регламента ПО при проверке соответствия заявленного решения условиям, предусмотренным частью первой пункта 1 статьи

1352 Кодекса, устанавливается, является ли заявленное решение художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение 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) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей 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 (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.

Заявленный промышленный образец представлен в объеме изображений

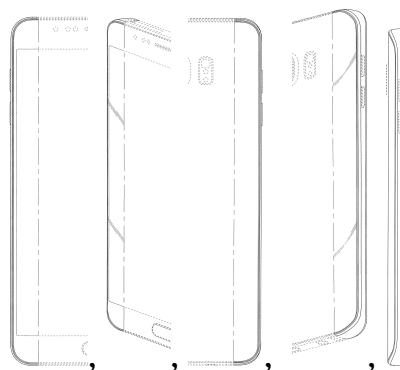


Анализ доводов возражения и доводов, изложенных в решении Роспатента, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства (см. пункт 9.4 Регламента ПО).

По определению, данному, например, в Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А.Кузнецова (С.-П., «Норинт», 1998, с.380) «изделие - это изготовленный, выработанный кем-либо предмет, сделанная вещь».

В качестве названия и родового понятия заявленного объекта в материалах заявки было указано «Портативное электронное устройство». Действительно, на изображениях, содержащихся в материалах заявки, представлены изображения с незамкнутым контуром. Вместе с тем, пунктирной линией обозначено изделие в целом – портативное электронное устройство, в котором сплошными линиями

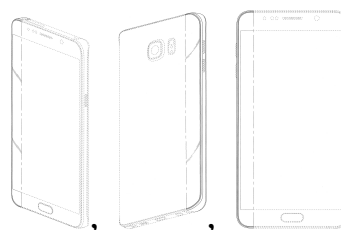


обозначена одна боковая часть изделия: , , , , и т.д.

Согласно пункту 9.8.2(3) Регламента ПО 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.

Таким образом, признаки, касающиеся всех конструктивных частей портативного электронного устройства, кроме боковой части изделия, отражены на изображениях заявленного промышленного образца пунктирной линией, а объем правовой охраны, на который заявитель претендует, обозначен сплошными линиями.

На имеющихся в материалах заявки изображениях визуализируется



портативное электронное устройство - , , , т.е. представленные изображения позволяют идентифицировать заявленный объект как изделие промышленного производства. При этом выделенная сплошной линией часть составляет объем притязаний, т.е. решение внешнего вида фрагмента определенного изделия.

Необходимо обратить внимание, что в отсутствие возможности охарактеризовать особенности заявляемого решения словесным выражением существенных признаков, заявителем применен подход выделения особенностей заявленного промышленного образца графически.

В возражении заявителем уточнено название заявленного промышленного образца: «Боковая часть портативного электронного устройства».

Таким образом, следует констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие отнести заявленный промышленный образец к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с изложенным, коллегия сочла возможным на основании пункта 5.1. Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

Результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы были представлены в распоряжении коллегии 09.08.2017, при этом в заключении экспертизы отмечено следующее.

В результате проведенного информационного поиска выявлен источник информации: патент КНР CN 303257194 S, МКПО (11) 14-03, 24.06.2015 (далее – [1]), раскрывающий решение внешнего вида изделия того же (или однородного) назначения, который является ближайшим аналогом заявленного промышленного образца, как наиболее близкий к данному промышленному образцу по совокупности существенных признаков. Проведенный экспертизой сопоставительный анализ изображений заявленного и известного решений показал, что представленные на изображениях изделия характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление, а именно: формообразованием и проработкой левой боковой поверхности корпуса портативного электронного устройства.

Заявленное решение имеет отличительную особенность, заключающуюся в выполнении верхнего и нижнего участков боковой поверхности корпуса скругленными и наклонными назад, которая, по мнению экспертизы, не влияет на

формирование внешнего вида изделия и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, отличающего заявленный промышленный образец от известного решения, т.е. может быть отнесена к нюансному (несущественному) признаку. Кроме того, вышеуказанная отличительная особенность не является оригинальной, поскольку нашла отражение на изображениях решения, раскрытого в материалах EUIPO EM 002498584-0001, МКПО (11) 14-03, 22.10.2014 (далее – [2]).

Таким образом, заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, т.к. его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, известно решение внешнего вида изделия сходного назначения - ближайшего аналога, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида заявленного изделия, т.е. заявленный промышленный образец не может быть признан патентоспособным, поскольку не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

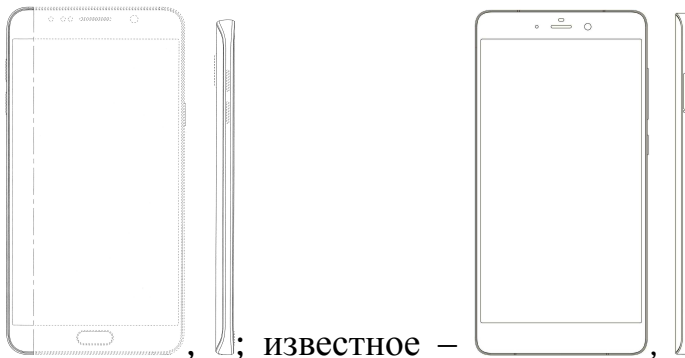
Второй экземпляр упомянутых документов был направлен в адрес заявителя.

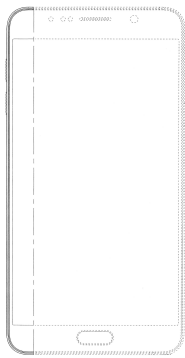
На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2017, заявителем был представлен ответ на дополнительные аргументы экспертизы, существо доводов которого сводится к тому, что имеются отличительные особенности заявленного образца, заключающиеся в выполнении верхнего и нижнего участков боковой поверхности корпуса скругленными и наклонными назад. При этом экспертизой не оценены эргономические и эстетические особенности, проявляемые округлой поверхностью на пользователя. Округлая поверхность отличается от угловой формы аналогичной части ближайшего аналога. В заявленном решении тыльная поверхность по радиусу сопряжена с боковой поверхностью по всей ее длине.

Анализ материалов дополнительного поиска и заключения экспертизы с учетом доводов заявителя показал следующее.

Следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что внешний вид заявленного промышленного образца производит такое же общее впечатление,

которое производит внешний вид известного из патентного документа [1] изделия:

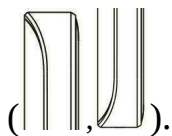


(заявленное решение – , ; известное – , ). Сравниваемые изделия (представленные на изображениях) характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление: конструкция, формообразование, пропорции, геометрия, а также проработка левой боковой поверхности корпуса портативного электронного устройства.

Вместе с тем, заявленное решение имеет особенность, отличающую его от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], и заключающуюся в выполнении верхнего и нижнего участков боковой поверхности корпуса

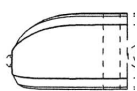


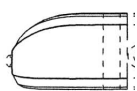
скругленными и наклонными назад (, ) по сравнению с известным решением



(, ).

Кроме того, как подчеркивает заявитель, имеется отличие в том, что тыльная поверхность по радиусу сопряжена с боковой поверхностью по всей ее длине



(заявленное решение – , известное решение – ).



Коллегия отмечает, что данные отличительные особенности не влияют на формирование внешнего вида изделия и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, отличающего заявленный промышленный образец от известного решения. Мысленное исключение или включение признаков, характеризующих указанные особенности изделия, в совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца не приводит к изменению

зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку данные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, т.к. его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, известно решение внешнего вида изделия сходного назначения по патентному документу [1], производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида заявленного изделия.

Также, целесообразно обратить внимание на известность приема исполнения верхнего и нижнего участков боковой поверхности корпуса скругленными и



наклонными назад – изделие, известное из патентного документа [2] (,).

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что материалы заявителя не содержат доводов, позволяющих сделать вывод о соответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и подпункту 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2017, изменить решение Роспатента от 30.09.2016 и отказать в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2015503565 по вновь выявленным обстоятельствам.