

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 31.10.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 31.03.2016 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015502015, 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 31.03.2016 (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, выполнен небольшой угловой фрагмент, по которому невозможно выявить существенные признаки заявленного решения (отображение сплошной линией только одного небольшого углового фрагмента 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:

- отраженные на иллюстрации пунктирной линией признаки характеризуют промышленный образец как изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в качестве которого в данном случае заявлено портативное электронное устройство, и, следовательно, должны приниматься при определении объекта патентования. Экспертиза же применила неправомерный подход, по сути, полностью удалив из рассмотрения части изображений промышленного образца, выполненные пунктирной линией, как если бы они вообще не были показаны на изображениях, и оставив для анализа на предмет отнесения промышленного образца к охраняемым лишь фрагменты изображений, выполненные сплошной линией;

- 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 № 2015502015. При этом заявитель перечислил признаки, визуализируемые на представленных изображениях

заявленного промышленного образца: «Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- выполнением углового участка боковой поверхности корпуса портативного электронного устройства из двух разновеликих сторон - большей, ориентированной в вертикальном направлении, и меньшей - ориентированной в горизонтальном направлении;

- выполнением упомянутой боковой поверхности в поперечном направлении выпуклым по дуге с расположением по краям рамкообразных элементов с угловым профилем поперечного сечения, причем упомянутая большая сторона боковой поверхности выполнена с продольно расположенным вырезом с возможностью формирования удлиненного плоского участка со скругленным торцом;

- выполнением боковой поверхности углового участка корпуса с изменяемой шириной - расширяющейся в начальной зоне малой стороны, причем сам участок корпуса на малой стороне выполнен одинаковой ширины».

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

С учетом даты подачи заявки (11.06.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца 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).

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 художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

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

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия.

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.

Если установлено, что заявленное решение не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия, или что решение не относится к внешнему виду изделия либо к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

Существо заявленного промышленного образца нашло отражение на



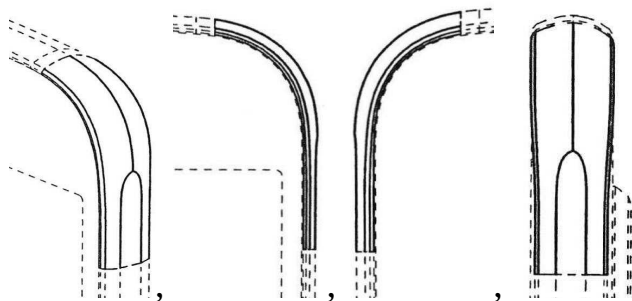
изображениях изделия: , , и т.д.

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 указано «Портативное электронное устройство». На изображениях, содержащихся в материалах заявки, представлены изображения с незамкнутым



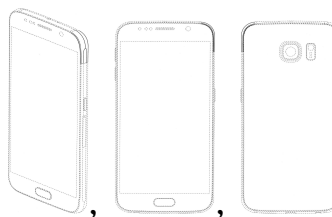
контуром: , , и т.д.

Вместе с тем, на изображениях пунктирной линией обозначено изделие в целом – портативное электронное устройство, в котором сплошными линиями обозначена угловая часть изделия.

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 угловой 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.

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 распоряжение коллегии 24.05.2017, при этом в заключении экспертизы отмечено, что в результате проведенного информационного поиска по заявке № 2015502015 источников информации, препятствующих признанию заявленного промышленного образца патентоспособным, не выявлено.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

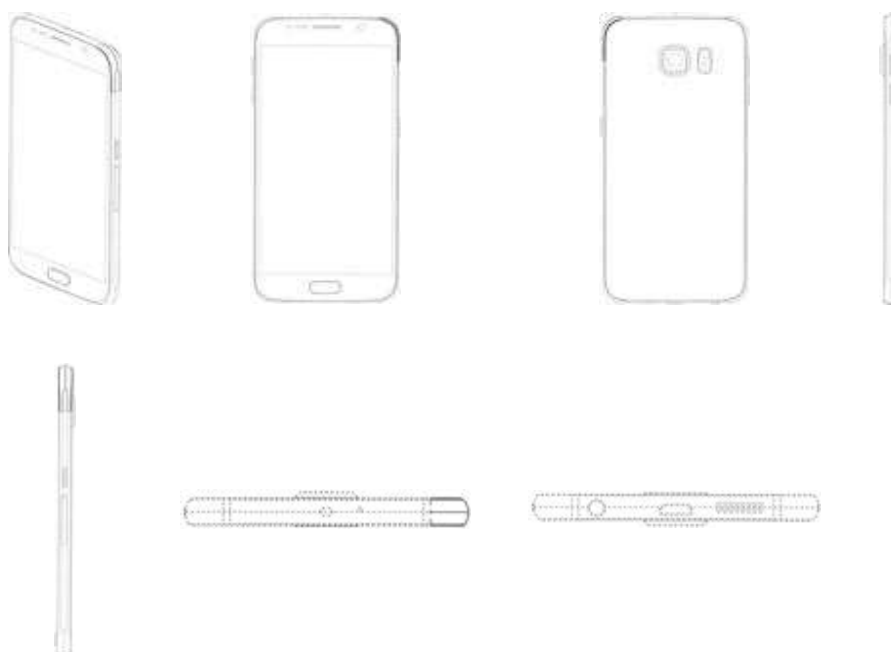
Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2016, отменить решение Роспатента от 31.03.2016 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015502015.

(21) 2015502015/49

(51) МКПО: 14-03

(57) Портативное электронное устройство



(56) US D643,010 S, 09.08.2011

EM 000374947-0001S, 06.09.2005

EM 002252205-0001S, 28.08.2013

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в первоначальной редакции заявителя.