

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 (далее – заявитель), поступившее 01.09.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2005501934/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Рабочий модуль пишущего прибора с кнопкой – зажимом» со следующим уточненным в корреспонденции от 09.02.2010 перечнем существенных признаков:

«Устройство пишущего прибора с кнопкой зажимом, где зажим и корпус кнопки соединены с помощью соединительного элемента,

характеризующееся:

- выполнением верхнего и нижнего концов зажима в виде свободных концов;

- выполнение соединительного элемента в виде вертикальной пластинки;

отличающееся:

- выполнением корпуса кнопки в форме цилиндра с боковой

поверхностью;

- выполнение зажима в форме пластинки, крепящейся к боковой поверхности цилиндра;

- выполнением цилиндрической кнопки с диаметром меньшим, чем ширина верхнего конца пластинки зажима».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 01.03.2010 об отказе в выдаче патента на промышленный образец, ввиду того, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

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

- Патент DE № 9202309, опубл.25.08.1992 (далее – [1]);
- Патент JP № 846192, опубл. 25.08.1992 (далее – [2]).
- Патент JP № 1059677, опубл. 07.02.2000 (далее – [3]);
- Патент JP № 1208690, опубл. 14.06.2004 (далее – [4]);
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, М., Азбуковник, 1997, (далее – [6]).

В отношении указанного заявителем родового понятия «Устройство пишущего прибора с кнопкой-зажимом, где зажим и корпус кнопки соединены с помощью соединительного элемента», в решении Роспатента указано, что данная характеристика родовым понятием не является. Родовое понятие – это «Устройство пишущего прибора с кнопкой-зажимом», а характеристика «где зажим и корпус кнопки соединены с помощью соединительного элемента» является признаком, и ее следует представить в перечне, после слова «характеризующееся» в виде «креплением зажима к корпусу кнопки при помощи соединительного элемента».

В решении Роспатента отмечено, что признак уточненного перечня «выполнением цилиндрической кнопки с диаметром меньшим, чем ширина верхнего конца пластинки зажима» не может быть принят во внимание,

поскольку в материалах заявки отсутствует изображение заявленного промышленного образца со стороны торца кнопки, а на представленных в материалах заявки изображениях (фото 1 и фото 2) он не нашел отражения.

Кроме того, в решении Роспатента обращено внимание заявителя на то, что:

- признак «выполнением корпуса кнопки в форме цилиндра с боковой поверхностью» сформулирован некорректно, а именно, характеристика «с боковой поверхностью» является излишней, поскольку понятие «цилиндр» подразумевает наличие боковой поверхности;

- признак «выполнением зажима в форме пластины, крепящейся к боковой поверхности цилиндра» не описывает элементы, отображенные на изображениях, а именно, на представленных изображениях зажим в форме пластины прикреплен к соединительному элементу, а не непосредственно к боковой поверхности цилиндра.

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил, что не согласен с тем, что не был принят к рассмотрению признак «выполнение цилиндрической кнопки с диаметром меньшим, чем ширина верхнего конца пластинки – зажима», поскольку, по его мнению, из изображения на фото 1 следует, что пластинка-зажим имеет симметричную форму относительно продольной оси, а из изображения на фото 2 можно установить пропорциональное соотношение по одной аксонометрической оси видимой половины верхнего конца пластинки-зажима и половины диаметра цилиндрической кнопки. Заявитель считает, что согласно соотношению пропорций элементов, признак «выполнение цилиндрической кнопки с диаметром меньшим, чем ширина верхнего конца пластинки-зажима» отображен на представленных фотографиях. В возражении указано, что данный признак не известен из приведенных в отказе Роспатента источников информации [1] - [5].

В возражении содержится ходатайство о рассмотрении заявленного промышленного образца с уточненным перечнем существенных признаков.

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

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности предложенного промышленного образца 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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона в случае, если в процессе экспертизы установлено, что одним заявителем поданы заявки на идентичные промышленные образцы, патент выдается по заявке, выбранной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 19.9. Правил ПО если заявки на идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по

одной заявке, которая им будет указана.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.9. Правил ПО промышленные образцы признаются идентичными по объему правовой охраны, если полностью совпадают содержания совокупностей их существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий и приведенных в перечнях существенных признаков промышленных образцов.

Согласно подпункта (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 подпункта (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 подпунктом (4) пункта 3.4.1. Правил ПО признаки, включенные в перечень, не рекомендуется выражать абсолютными размерами, либо зрительно не различимыми соотношениями размеров изображенных элементов изделия.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.4.1. Правил ПО признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

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.

Заявлен промышленный образец в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно оценки патентоспособности заявленного промышленного образца показал следующее.

В качестве родового понятия, характеризующего назначение, в заявленном промышленном образце указано «Устройство пишущего прибора с кнопкой зажимом, где зажим и корпус соединены с помощью соединительного элемента». Однако, следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что родовым понятием является «Устройство пишущего прибора с кнопкой-зажимом», а характеристика «где зажим и корпус кнопки соединены с помощью соединительного элемента» является признаком.

Кроме того, признак: «выполнением зажима в форме пластинки, крепящейся к боковой поверхности цилиндра» не описывает элементы, отображенные на фотографии, поскольку на представленных изображениях зажим в форме пластины прикреплен к соединительному элементу, а не непосредственно к боковой поверхности цилиндра.

Также следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента относительно того, что признак «выполнением цилиндрической кнопки с диаметром меньшим, чем ширина верхнего конца пластинки зажима» не может быть принят во внимание, поскольку не нашел отражения

на представленных в материалах заявки изображениях, а именно, на фото 1 промышленный образец отображен в ракурсе $\frac{3}{4}$ со стороны зажима, а на фото 2, часть зажима закрыта кнопкой. Кроме того, следует отметить, что по представленным изображениям невозможно определить реальные размеры изделия, т.к. на изображениях в ракурсе $\frac{3}{4}$ все размеры искажены. При этом изображение со стороны торца кнопки, по которому можно сопоставить размеры диаметра кнопки и ширины верхнего конца пластины, в заявке не представлено.

С учетом вышеизложенного, к рассмотрению может быть принят следующий перечень существенных признаков заявленного промышленного образца:

«Устройство пишущего прибора с кнопкой-зажимом, характеризующееся:

- выполнением корпуса кнопки в форме цилиндра;
- выполнением зажима в форме пластинки, крепящейся к боковой поверхности цилиндра при помощи соединительного элемента;
- выполнением соединительного элемента в виде вертикальной пластины;
- выполнением верхнего и нижнего концов зажима в виде свободных концов».

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является устройство пишущего прибора с кнопкой-зажимом, отображенное на фотографии и в перечне существенных признаков промышленного образца к патенту [1], имеющее то же назначение и содержащее признаки:

- выполнение корпуса кнопки в форме цилиндра;
- выполнение зажима в форме пластинки, крепящейся к боковой поверхности цилиндра при помощи соединительного элемента;
- выполнение верхнего и нижнего концов зажимов в виде свободных

концов.

Заявленный промышленный образец представленный на изображениях и охарактеризованный в перечне существенных признаков, отличается от известного из патента [1] решения только «выполнением соединительного элемента в виде вертикальной пластины».

Однако, из изображений к патенту [2] известен пишущий инструмент с кнопкой-зажимом, в котором соединительный элемент выполнен в виде вертикальной пластины, при этом данный признак обеспечивает такое же влияние на особенности решения изделия, что и в заявленном промышленном образце.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец, не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленный промышленный образец в объеме принятой к рассмотрению совокупности существенных признаков соответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.12.2010 от заявителя поступило ходатайство о принятии к рассмотрению уточненного перечня существенных признаков, в следующей редакции:

« Кнопка-зажим для пишущего прибора,

характеризующаяся:

- наличием соединительного элемента между зажимом и корпусом кнопки;
- выполнением верхнего и нижнего концов зажима в виде свободных концов;
- выполнением соединительного элемента в виде вертикальной пластинки;
- отличающаяся

- выполнением корпуса кнопки в форме цилиндра;
- выполнением зажима в форме пластины, крепящейся к боковой поверхности цилиндра;
- выполнением на верхнем торце кнопки кольцевой канавки и центрального цилиндрического возвышения».

Коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС на заседании коллегии 18.08.2010 сочла возможным принять к рассмотрению измененный перечень существенных признаков и направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.03.2010, выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, уточненным на заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.12.2010.