

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 Самсунг Электроникс КО., ЛТД, Корея (далее – заявитель), поступившее 13.05.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.11.2014 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2014500751/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Устройство электронное наручное», со следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 06.11.2014, и принятым к рассмотрению по существу:

«Устройство электронное наручное, характеризующееся:

-наличием выступа;

отличающееся:

- выполнением выступа, имеющим форму на основе усеченной конуса с вогнутой образующей боковой поверхностью;

- выполнением нижних участков боковых сторон выступа прямыми на виде спереди;

- выполнением нижних боковых краев выступа прямыми в плане».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что заявленное решение внешнего вида «Устройство электронное наручное» не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что совокупность существенных признаков заявленного решения, нашедшая отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков, принятом к рассмотрению, присуща ближайшему аналогу заявленного решения, известному из патента на промышленный образец ЕМ 000072509-0001, МКПО (10) 14-03, с датой публикации от 23.12.2003 (далее – [1]). При этом отмечено, что такие признаки, включенные в перечень существенных признаков, как «выполнение нижних участков боковых сторон выступа прямыми на виде спереди» и «выполнение нижних боковых краев выступа прямыми в плане», не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку не идентифицируются на изображениях изделия.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, к которому приложен скорректированный перечень существенных признаков заявленного решения в следующей редакции:

«Устройство электронное наручное, характеризующееся:

- наличием ремешка с выступом;
- выполнением выступа на основе усеченного конуса с вогнутой боковой поверхностью;
- выполнением боковой поверхности выступа вогнутой по всей высоте;
- пропорциональным соотношением диаметра верхней стороны выступа к ширине ремешка приблизительно как 1:2;
- пропорциональным соотношением высоты выступа к диаметру его верхней стороны приблизительно как 1:3;
- выполнением перехода выступа к верхней поверхности ремешка

плавным».

По мнению заявителя, внесение в перечень существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий и обуславливающих творческий характер особенностей внешнего вида изделия, устраняет причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

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

С учетом даты подачи заявки (28.02.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс, действующий в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 г. №222-ФЗ 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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

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

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО, 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, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу (см. подпункт 2.3 настоящего пункта).

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.

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 подпунктом (3) пункта 9.10.2 не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

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 «Устройство электронное наручное» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, принятого к рассмотрению.

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

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия, известного из патента [1].

Следует констатировать, что совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков заявленного промышленного образца, присуща совокупности существенных признаков решения, известного из патента [1].

В отношении признаков - «выполнение нижних участков боковых сторон выступа прямыми на виде спереди» и «выполнение нижних боковых краев выступа прямыми в плане», следует признать правомерность довода, приведенного в решении Роспатента о том, что они не могут быть приняты к рассмотрению. Действительно, приведенные характеристики «прямые на виде спереди» «прямые в плане» указаны для неидентифицируемых на изображениях, представленных в материалах заявки, признаков (см. подпункт (3) пункта 9.10.2 Регламента ПО).

Изложенное выше обосновывает правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что заявленный промышленный образец, охарактеризованный выше приведенным перечнем существенных

признаков, не соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 2 статьи 1352 Кодекса в смысле положений подпункта (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО.

Коллегия приняла к рассмотрению уточненную заявителем редакцию перечня существенных признаков, представленного в возражении согласно пункту 4.9. Правил ППС. В измененный перечень включены признаки, касающиеся выполнения боковой поверхности выступа, а также выполнения перехода выступа к верхней поверхности, отображенные на изображениях заявленного изделия и характеризующие его внешний вид.

При этом целесообразно подчеркнуть следующее. На заседании коллегии от 05.04.2016, заявитель был поставлен в известность о том, что не могут быть приняты к рассмотрению характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков, включенных в измененный перечень существенных признаков заявленного промышленного образца. Данное замечание относится к признакам, характеризующим зрительно неразличимые соотношения размеров элементов (см. подпункт (3) пункта 9.10.2 Регламента ПО). Кроме того, внимание заявителя было обращено и на то, что на представленных в материалах заявки изображениях электронного наручного устройства ремешок выполнен пунктирной линией. Следовательно, включение признака, характеризующего «наличие ремешка» в перечень существенных признаков заявленного решения противоречит подпункту (3) пункта 9.8.2 Регламента ПО, согласно которому применение пунктирной линии допускается для отображения на изображении изделия тех его частей, на правовую охрану которых заявитель не претендует.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС, материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в объеме скорректированного перечня существенных признаков заявленного решения.

В представленном заключении экспертизы по результатам дополнительного информационного поиска отмечено, что заявленное художественно - конструкторское решение внешнего вида «Устройство электронное наручное», охарактеризованное уточненным перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 2 статьи 1352 Кодекса. В подтверждение данного довода к отчету о поиске приложен патент на промышленный образец AU 350164, МПКО (10) 14-03, опубликованный 15.08.2013 (далее - [2]).

Действительно, с учетом внесенных изменений в перечень существенных признаков, приложенный к возражению, заявленный промышленный образец отличается от ближайшего аналога, известного из патента [1], следующими признаками: «выполнение боковой поверхности выступа вогнутой по всей высоте» и «выполнение перехода выступа к верхней поверхности плавным».

Вместе с тем, из патента [2] известен внешний вид изделия того же назначения, характеризующийся признаками, совпадающими с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками и обуславливающими в известном решении наличие таких же эстетических и эргономических особенностей, которые присущи заявленному промышленному образцу. Следовательно, существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец, не обуславливают

творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, охарактеризованный уточненным в возражении перечнем, заявленный промышленный образец, как правомерно указано в заключении экспертизы по результатам дополнительного информационного поиска, не может быть признан соответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2.3) пункта 22.5.5. Регламента ПО).

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2015, отменить решение Роспатента от 13.11.2014 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по вновь открывшимся обстоятельствам.