

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, поступившее 12.03.2012, фирмы СИТИГРУП ТЕКНОЛОДЖИ, ИНК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.08.2011 о признании заявки на промышленный образец № 2010502960/49 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010502960/49 на группу промышленных образцов «Графический интерфейс (3 варианта)» была подана 11.10.2010. Существо заявленных предложений охарактеризовано перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 21.02.2011, в следующей редакции:

«Графический интерфейс (3 варианта),

вариант 1, характеризующийся:

- составом композиционных элементов: центральная зона и нижняя горизонтально ориентированная зона управления с кнопками управления меню и подменю для открытия одного окна;
- выполнением кнопок управления меню прямоугольной формы со скругленными углами, равноудаленными друг от друга;
- выполнением кнопок управления подменю в целом овальной формы, объединенных в овальном блоке;

- выполнением кнопок управления подменю и овального блока с общими стенками.

вариант 2, характеризующийся:

- составом композиционных элементов: центральная зона и нижняя горизонтально ориентированная зона управления с кнопками управления меню и подменю для открытия нескольких окон рядом друг с другом;

- выполнением кнопок управления меню прямоугольной формы со скругленными углами, равноудаленными друг от друга;

- выполнением кнопок управления подменю в целом овальной формы, объединенных в овальном блоке;

- выполнением кнопок управления подменю и овального блока с общими стенками.

вариант 3, характеризующийся:

- составом композиционных элементов: центральная зона и нижняя горизонтально ориентированная зона управления с кнопками управления меню и подменю для открытия нескольких окон каскадом;

- выполнением кнопок управления меню прямоугольной формы со скругленными углами, равноудаленными друг от друга;

- выполнением кнопок управления подменю в целом овальной формы, объединенных в овальном блоке;

- выполнением кнопок управления подменю и овального блока с общими стенками.

По результатам рассмотрения 30.08.2011 было принято решение Роспатента о признании данной заявки отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены сведения, указанные в запросе от 25.04.2011, а именно: уточненный перечень существенных признаков и уточненное название заявленной группы промышленных образцов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявителем было подано возражение в палату по патентным спорам.

По мнению заявителя, решение о признании заявки отозванной не является обоснованным, поскольку ответ на запрос от 25.04.2011 был представлен в установленные сроки, а именно: 04.05.2011. В возражении отмечено, что в упомянутом ответе приведены аргументы, опровергающие, по мнению заявителя, вывод экспертизы о несоответствии заявленной группы промышленных образцов условию патентоспособности «оригинальность» и о нарушении единства, т.е. заявителем были представлены доводы по приведенным в указанном запросе мотивам. При этом заявитель обращает внимание, на то, что требования уточнить перечень существенных признаков и название заявленной группы промышленных образцов в запросе экспертизы не содержалось.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения, правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы промышленных образцов 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) и Правила ППС.

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 подпункту (1) пункта 22.5.5. Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (3) пункта 9.8.2. Регламента ПО изображения изделий должны быть четкими, ясными, безусловными. 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.

Согласно пункту 1 статьи 1377 Кодекса заявка на выдачу патента на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Согласно пункту 1 статьи 1391 Кодекса по заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца, условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса.

При проведении экспертизы заявки на промышленный образец применяются положения, предусмотренные, в частности, пунктом 5 статьи 1384 Кодекса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1384 Кодекса, если заявка подана с нарушением требования единства промышленного образца (пункт 1 статьи 1377), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных решений должно

рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных решений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в перечне существенных признаков первым.

Согласно пункту 9.6 Регламента ПО требование единства в соответствии с пунктом 1 статьи 1377 Кодекса признается соблюденным, в частности если:

на изображениях изделия и в перечне существенных признаков промышленного образца представлен один промышленный образец, являющийся художественно-конструкторским решением одного изделия, в том числе целого изделия, его самостоятельной части, набора (комплекта) из группы совместно используемых изделий;

на изображениях изделия и в перечне существенных признаков промышленного образца представлена группа промышленных образцов, образующих единый творческий замысел и представляющих собой художественно-конструкторские решения одного и того же изделия, относящиеся к одному подклассу МКПО, одно из которых определяет внешний вид изделия в целом, а другое (другие) - внешний вид видимой в процессе эксплуатации изделия его самостоятельной части (частей);

на изображениях изделия и в перечне существенных признаков промышленного образца представлена группа промышленных образцов, образующих единый творческий замысел и представляющих собой художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид одного и того же изделия в целом и относящиеся к одному классу МКПО, при этом каждое из решений определяет свой вариант внешнего вида изделия, а основные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, обусловленные решениями - вариантами, совпадают (варианты).

Согласно подпункту (7) пункта 22.4 Регламента ПО если заявителем предложен перечень существенных признаков, содержащий несколько пунктов, устанавливается, представляют ли промышленные образцы, включенные в пункты

перечня, группу промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Условие единого творческого замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в пунктах перечня промышленные образцы соотносятся между собой так, как указано в пункт 9.6 настоящего Регламента ПО.

При проверке правильности отнесения промышленных образцов, охарактеризованных в пунктах перечня к вариантам, необходимо убедиться, что указанные заявителем родовые понятия, включенные в перечни существенных признаков промышленных образцов-вариантов, и основные композиционные элементы совпадают.

При проверке правильности отнесения промышленных образцов, охарактеризованных в пунктах перечня, к группе промышленных образцов, включающей решение, определяющее внешний вид изделия в целом, и решение, определяющее внешний вид самостоятельной части того же изделия, необходимо убедиться, что промышленные образцы группы относятся к одному классу МКПО.

При установлении несоблюдения заявителем требования единства промышленного образца заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев со дня его получения сообщить, какой из промышленных образцов должен рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в заявку.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какой из промышленных образцов следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении промышленного образца, указанного в перечне существенных признаков первым или группы промышленных образцов, отвечающих требованию единства с ним (подпункт (1) пункта 21.5 настоящего Регламента).

Согласно подпункту (8) пункта 22.6. Регламента ПО при непредставлении заявителем дополнительных материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу, в частности, скорректированного перечня существенных признаков, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. При отмене решения о признании заявки отозванной решением палаты по патентным спорам материалы заявки направляются для проведения экспертизы.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, с учетом перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, приведенного выше в настоящем заключении, показал следующее.

В запросе от 25.04.2011 обращалось внимание на то, что единство заявленной группы промышленных образцов не соблюдено. Кроме того, при проверке патентоспособности заявленной группы промышленных образцов, был сделан вывод о ее несоответствии условию патентоспособности «оригинальность». При этом отмечено, что к рассмотрению были приняты только элементы группы промышленных образцов, очерченные сплошной линией в соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8.2. Регламента ПО, которые на изображениях и в перечне представлены в виде простых геометрических фигур широко используемых в графических интерфейсах, что не обуславливает творческий характер и оригинальность заявленных решений. В подтверждение данного вывода к запросу приложен ряд источников информации.

Заявителю предлагалось «представить свое мнение по приведенным мотивам».

Таким образом, запрос от 25.04.2011 в адрес заявителя был направлен правомерно.

В установленные сроки заявитель представил ответ на запрос экспертизы, в котором отметил следующее.

По мнению заявителя, единство группы промышленных образцов соблюдено, и заявка содержит три варианта графического интерфейса. В частности, в ответе указано, что каждый вариант заявленного решения содержит одну страницу, при этом в комплекте изображений, приложенных к заявке, приведены виды интерфейса, который может трансформироваться, т.е. не предполагается

комплексное использование страниц интерфейса (кнопки управления могут открываться и закрываться, приводиться в активное и неактивное состояние).

В отношении доводов, приведенных в упомянутом запросе, касающихся несоответствия заявленной группы решений условию патентоспособности «оригинальность», заявитель отмечает, что изображенные элементы не являются простыми геометрическими фигурами, их форма лишь напоминает определенную геометрическую фигуру. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что заявленная группа решений характеризуется не только формой элементов, но и их взаимным расположением, что обуславливает творческий характер особенностей изделий.

С учетом изложенного следует констатировать, что заявитель представил свое мнение относительно всех доводов, указанных в запросе от 25.04.2011.

Однако, в адрес заявителя было направлено решение Роспатента о признании заявки отозванной на том основании, что заявителем не были представлены уточненные перечень существенных признаков и название заявленной группы решений. Следует признать правомерность доводов заявителя о том, что в упомянутом запросе не содержалось предложений скорректировать перечень существенных признаков и уточнить название заявленной группы решений.

Таким образом, заявителем представлены в возражении основания для признания решения Роспатента о признании заявки отозванной неправомерным.

Целесообразно также отметить, что нарушение требования единства промышленного образца, не является препятствием для проведения экспертизы заявки по существу (см. пункт 21.5 (1) Регламента ПО). В то время как несоответствие заявленного решения условию патентоспособности «оригинальность», является основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец (см. пункт 22.9. Регламента ПО).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2012, отменить решение
Роспатента от 30.08.2011 и возобновить делопроизводство по заявке.**