

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 КРУПА, Роберт Дж, США (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 19.09.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2011503600/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Футляр для контактных линз» (восемь вариантов)», со следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 28.01.2013, и принятым к рассмотрению по существу.

«1. Футляр для контактных линз (вариант 1),
характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для гольфа.

2. Футляр для контактных линз (вариант 2),
характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для тенниса.

3. Футляр для контактных линз (вариант 3),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для бейсбола.

4. Футляр для контактных линз (вариант 4),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для волейбола.

5. Футляр для контактных линз » (вариант 5),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для баскетбола.

6. Футляр для контактных линз (вариант 6),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для футбола.

7. Футляр для контактных линз (вариант 7),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для игр на воде.

8. Футляр для контактных линз (вариант 3),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для бильярда».

По результатам проверки патентоспособности 1-8 вариантов заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 27.02.2013 ввиду несоответствия заявленной группы решений (варианты 1, 5 и 6) условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

Для подтверждения данного вывода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент на промышленный образец ЕМ001061873-0001, МКПО(9) 09-03, 19.03.2009 (далее - [1]);

- патент на промышленный образец ES D0505841-02, МКПО(9) 09-01, 01.05.2008 (далее - [2]);

- патент на промышленный образец ЕМ001061873-0003, МКПО(9) 09-03, 19.03.2009 (далее - [3]);

При этом в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленные решения по вариантам 2, 3, 4, 7 и 8, охарактеризованные приведенным выше перечнем существенных признаков, соответствуют условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

Указанное решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец было принято в отношении всей группы решений, заявленных в качестве промышленных образцов, поскольку заявитель не исключил из перечня существенных признаков пункты, характеризующие непатентоспособные решения (см. пункт 22.9(2) Регламента ПО).

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, скорректировал перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, исключив из него непатентоспособные варианты.

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

С учетом даты подачи заявки (24.08.2011) 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 соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО, существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими 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).

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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования

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 (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

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.

Заявлена группа промышленных образцов «Футляр для контактных линз» (восемь вариантов)» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

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

Наиболее близким аналогом заявленной группы решений внешнего вида футляра по варианту 1 является изделие, известное из патентного документа [1] – футляр стилизованный под игровой снаряд в виде мяча для тенниса, по варианту 5 – изделие, известное из патентного документа [2] – футляр стилизованный под игровой снаряд в виде мяча для баскетбола, а по варианту 6 – изделие, известное из патентного документа [3] – футляр, стилизованный под игровой снаряд в виде мяча для футбола.

Следует констатировать, что внешний вид 1,5 и 6 вариантов заявленной группы промышленных образцов (3 варианта) производит такое же общее зрительное впечатление, которое производят известные из патентных документов [1] – [3] решения внешнего вида изделий (соответственно). Представленные изображения сравниваемых изделий сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими общее зрительное впечатление.

Что касается отличительных от ближайших аналогов, известных из патентных документов [1] – [3], особенностей заявленных вариантов 1,5 и 6 изделий соответственно, которые заключаются в частности, в отсечении верхнего и нижнего сегментов у шарообразных корпусов, то эти особенности могут быть отнесены к нюансным, поскольку не они недостаточно выразительны, не являются зрительно активными и не создают иного зрительного образа, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решениями известных из патентных документов [1] – [3] изделий и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

При этом в возражении не приведены доводы, позволяющие признать заявленную группу промышленных образцов по вариантам 1,5-6 соответствующей условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и подпунктом 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО

Что касается вариантов 2, 3, 4, 7 и 8 заявленной группы промышленных образцов, то в решении Роспатента, как было отмечено выше, сделан вывод о соответствии данных вариантов условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

В возражении заявитель представил уточненный перечень существенных признаков, содержащий патентоспособные варианты 2, 3, 4, 7 и 8 заявленной группы промышленных образцов.

Коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС приняла к рассмотрению уточненную редакцию перечня существенных признаков, поскольку заявитель устранил причины, послужившие основанием для вывода о непатентоспособности заявленной группы промышленных образцов, путем исключения непатентоспособных вариантов 1,5 и 6.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2013, отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, уточненным заявителем в возражении.

«1. Футляр для контактных линз (вариант 1),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для тенниса.

2. Футляр для контактных линз (вариант 2),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для бейсбола.

3. Футляр для контактных линз (вариант 3),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для волейбола.

4. Футляр для контактных линз (вариант 4),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для игр на воде.

5. Футляр для контактных линз (вариант 5),

характеризующееся:

-выполнением на основе шарообразной формы с отсеченными верхним и нижним сегментами;

-наличием на плоских участках букв;

-стилизацией под игровой снаряд в виде мяча для бильярда».