

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 компании «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД.», Республика Корея (далее – заявитель), поступившее 28.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.01.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2013501754, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Портативное электронное устройство (2 варианта)». В результате экспертизы заявителю было сообщено о необходимости корректировки перечня существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, в том числе по вопросам нарушения требования единства промышленного образца и несоответствия заявленного решения условию патентоспособности «оригинальность» (запрос от 03.07.2014).

Заявителем был скорректирован объем притязаний и 11.12.2014 к рассмотрению представлена следующая совокупность существенных признаков:

«Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- составом композиционных элементов: лицевая панель с окном для дисплея;
- выполнением лицевой панели с окном для дисплея вертикально ориентированной со скругленными углами, причем дисплей, лежащий в плоскости лицевой панели, выполнен больших размеров, занимающим почти всю ее лицевую поверхность, при этом;

- наличием элемента управления под дисплеем, выполненного в виде плоского продолговатой формы прямоугольника со скругленными углами, расположенного в отверстии лицевой панели и слегка выступающего над ней;

отличающееся:

- выполнением лицевой панели с окном для дисплея слегка утопленным по всей плоскости, а радиусы скругления углов лицевой панели по одной меньшей ее стороне выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов по другой меньшей ее стороне, при этом радиусы скругления углов окна для дисплея выполнены одинаковыми и значительно меньшими, чем радиусы скругления углов лицевой панели».

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 29.01.2015 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В заключении экспертизы отмечено, что наиболее близким к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков решением является решение внешнего вида изделия того же (или однородного) назначения, раскрытое в патентном документе ЕМ 002172940-0002 S (далее - [1], ближайший аналог). Сопоставительный анализ изображений заявленного и известного решений показал, что представленные изделия характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление, а именно: геометрической формой, конфигурацией элементов, композицией, выраженной в построении изделия, взаиморасположении элементов и их взаимосвязи, пропорциями.

При этом экспертизой указано, что заявленный промышленный образец имеет отличительные особенности, которые заключаются в незначительной нюансной проработке элементов лицевой панели. Выявленные отличия не являются зрительно активными, не создают иной зрительный образ, отличающий заявленный

промышленный образец от известного решения, т.е. могут быть отнесены к нюансным (несущественным) признакам.

Также экспертизой обозначено, что признаки «выполнением лицевой панели с окном для дисплея слегка утопленным по всей плоскости, а радиусы скругления углов лицевой панели по одной меньшей ее стороне выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов по другой меньшей ее стороне» и «...слегка утопленной внутрь по всей плоскости» не идентифицируются. Признаки «...радиусы скругления углов окна для дисплея выполнены одинаковыми и значительно меньшими, чем радиусы скругления углов лицевой панели», «...с окном для дисплея», «...под дисплеем» и «...причем дисплей, лежащий в плоскости лицевой панели, выполнен больших размеров, занимающим почти всю ее лицевую поверхность, при этом» обозначены на изображениях заявленного изделия пунктирной линией и не могут быть включены в перечень существенных признаков.

В заключении экспертизы приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, так как совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия того же (или однородного) назначения – ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного решения).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что сходство сравниваемых изделий отсутствует, поскольку заявленный промышленный образец длиннее и уже противопоставленного аналога [1], верхняя и нижняя стороны панели заявленного промышленного образца выполнены выпуклыми по дуге, а в противопоставленном решении данные стороны – прямые, передняя кнопка заявленного изделия по форме длиннее и тоньше, чем у противопоставленного аналога, при этом ее изгиб соответствует изгибу края лицевой панели.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2013501754 с уточненным перечнем существенных признаков:

«Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- выполнением передней панели вертикально ориентированной со скругленными углами и выпуклыми по дуге малыми сторонами, причем радиусы скругления углов передней панели по одной меньшей стороне панели выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов передней панели по другой меньшей ее стороне;
- выполнением элемента управления в виде плоского продолговатой формы прямоугольника со скругленными углами, расположенного в отверстии передней панели и слегка выступающего над ней;
- пропорциональным решением боковых сторон передней панели с обеспечением формирования удлиненного образа;
- пропорциональным решением сторон элемента управления с обеспечением формирования удлиненного и узкого образа».

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

С учетом даты подачи заявки (15.05.2013), 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 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 9.10.1. перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Согласно подпунктам (1-3) пункта 9.10.2. Регламента ПО перечень включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

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

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) 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 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.

Существо заявленного промышленного образца выражено в приведенном выше (скорректированном заявителем 11.12.2014) перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

При этом коллегия отмечает, что признаки, касающиеся дисплея и окна для него, отражены на изображениях заявленного промышленного образца пунктирной линией, а 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. Представленный заявителем с возражением скорректированный перечень

существенных признаков заявленного промышленного образца показывает, что заявителем исключены все признаки, касающиеся дисплея и окна для него. Признак «выполнением элемента управления слегка выступающего над лицевой поверхностью» также исключен заявителем из скорректированного перечня существенных признаков заявленного промышленного образца. Указанное свидетельствует о том, что в отношении данных признаков заявитель не оспаривает решение Роспатента от 29.01.2015.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия, известное из патентного документа [1].

Следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что внешний вид заявленного промышленного образца производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит внешний вид известного из патентного документа [1] изделия. Сравниваемые изделия (представленные на изображениях) сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку конструкция, форма, пропорции и геометрия характеризуется одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

Действительно, изделию по патентному документу [1] и заявленному промышленному образцу присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделия: выполнением лицевой панели вертикально ориентированной со скругленными углами; наличием элемента управления, выполненного в виде плоского продолговатой формы прямоугольника со скругленными углами, расположенного в отверстии лицевой панели.

Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях заявленного промышленного образца и изделия по патентному документу [1].

Вместе с тем, заявленное решение имеет особенность, отличающую его от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], и заключающуюся в

том, что радиусы скругления углов лицевой панели по одной меньшей ее стороне выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов по другой меньшей ее стороне.

Коллегия отмечает, что данная отличительная особенность выражает зрительно неразличимое соотношение размеров радиусов скругления верхних и нижних углов лицевой панели, т.е. является незначительной при общем визуальном восприятии внешнего изделия, недостаточно выразительна и не выделяется на общем фоне, а, следовательно - может быть отнесена к нюансам. Нюанс (франц. *nuance*) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1] (т.е. заявленное решение имитирует внешний вид известного изделия). Мысленное исключение или включение указанных признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, выявленное отличие не является зрительно активным, не создает иной зрительный образ и не позволяет отличить заявленное решение внешнего вида от известного решения по патентному документу [1].

В отношении отличительных особенностей, выраженных признаками, включенными заявителем в перечень существенных признаков, представленный с возражением: «выполнением элемента управления в виде плоского продолговатой формы прямоугольника со скругленными углами, расположенного в отверстии передней панели и слегка выступающего над ней», «...выполнением меньших сторон боковой поверхности дугообразными», «пропорциональным решением боковых сторон передней панели с обеспечением формирования удлиненного образа» и

«пропорциональным решением сторон элемента управления с обеспечением формирования удлиненного и узкого образа», дополнительно отличающих, по мнению заявителя, заявленное решение от известного аналога, необходимо отметить следующее.

Коллегия считает, что приведенные заявителем особенности заявленного промышленного образца относятся к нюансной проработке элементов лицевой панели, не являются зрительно активными и не создают иной зрительный образ.

При этом коллегия считает необходимым указать, что на изображениях, представленных в патентном документе [1], раскрыто решение, в котором лицевая панель и элемент управления имеют форму вытянутого прямоугольника и формируют удлиненный и узкий образ. При этом отраженный на изображении 3 по патентному документу элемент управления имеет форму, практически тождественную форме элемента управления заявленного изделия (плоская продолговатая форма прямоугольника со скругленными углами формирующая удлиненный узкий образ).

Таким образом, указанные особенности не позволяют отличить заявленное решение внешнего вида от известного решения по патентному документу [1]. Совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида известного изделия того же назначения, раскрытого в патентном документе [1].

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о соответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и подпункту 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2015, решение Роспатента от 29.01.2015 оставить в силе.