

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 10.08.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.02.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2013501746, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Портативное электронное устройство». В результате экспертизы заявителю было сообщено о необходимости корректировки перечня существенных признаков заявленного промышленного образца, в том числе по вопросу несоответствия заявленного решения условию патентоспособности «оригинальность» (запрос от 10.04.2014, протокол переговоров от 10.06.2014, заключение экспертизы к решению Роспатента от 11.02.2015).

Заявителем был скорректирован объем притязаний и 28.11.2014 к рассмотрению представлена следующая совокупность существенных признаков:

«Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- выполнением в виде вертикально ориентированного уплощенного объема на основе прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами и ребрами, охваченного по периметру боковой поверхностью;

- формой боковой поверхности, состоящей в поперечном направлении из трех участков, первый из которых выполнен рамкообразным с дугообразной линией боковой поверхности, второй участок - прямой линией, третий участок - прямой наклонной линией в направлении тыльной стороны, причем ширина второго участка

почти в два раза превышает другие участки в суммарном измерении, а его поверхность выполнена сопряженной с поверхностями соседних участков;

- наличием на верхней малой боковой стороне округлого углубления для функционального элемента, расположенного на втором и третьем участках, а на нижней малой боковой стороне – углубления трапецевидной формы, также расположенного на втором и третьем участках, при этом боковые кромки второго участка по большим его боковым сторонам выполнены для примыкания к ним функциональных элементов».

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 11.02.2015 (далее – решение Роспатента).

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

В заключении экспертизы отмечено, что ближайшим аналогом является промышленный образец, раскрытый в патентном документе ОНІМ ЕМ 002172940-0003 (далее - [1]).

Заявленный и известный [1] промышленные образцы имеют общую совокупность существенных признаков, касающихся формообразования боковой поверхности портативного электронного устройства и ее проработки. Отличия заключаются в выполнении с тремя участками, один из которых выполнен с прямой наружной поверхностью, а следующий участок – наклонным по отношению к предыдущему участку. При этом указано, что в патентном документе JP 1431074 S [2] раскрыто решение, содержащее признаки, совпадающие с упомянутыми отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие наличие таких же эстетических и эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу. Кроме того, заявителю был представлен ряд промышленных образцов (KR 30-0667918 S, KR 30-0620813 S, KR 30-0665105 S, ЕМ 002172940-0004, ЕМ 002172940-0001, ЕМ 002172940-0002,

ЕМ 002129635-0004, ЕМ 002114231-0001, ЕМ 002129635-0002) [2], содержащих существенные признаки, присущие заявленному решению.

Следует обратить внимание, что в заключении экспертизы были проанализированы оба перечня существенных признаков: первоначальный и скорректированный.

При рассмотрении скорректированного перечня существенных признаков экспертизой было указано, что ближайшим аналогом является промышленный образец, раскрытый в патентном документе [1].

В заключении экспертизы обращено внимание, что признак «выполнением в виде вертикально ориентированного уплощенного объема на основе прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами и ребрами, охваченного по периметру боковой поверхностью», а также характеристики «... в направлении тыльной стороны,...», «... наличием на верхней малой боковой стороне округлого углубления для функционального элемента, расположенного на втором и третьем участках...», «... для примыкания к ним функциональных элементов...» отражены на изображениях предложенного решения в виде пунктирных линий. Указанное не позволяет признать, что данные признаки могут быть объектами правовых притязаний заявителя, что препятствует их включению в перечень существенных признаков.

Качество представленных изображений не позволяет идентифицировать характеристику признака «... углубления трапецевидной формы», что не позволяет включить данную характеристику в перечень существенных признаков. Признак «боковые кромки второго участка по большим его боковым сторонам выполнены для примыкания к ним функциональных элементов» не является характеристикой внешнего вида изделия, а обуславливает указание на функциональное назначение участка боковой поверхности заявленного промышленного образца.

Отличия заявленного промышленного образца от ближайшего аналога заключаются в выполнении второго участка боковой поверхности с плоской наружной поверхностью и выполнением ширины второго участка почти в два раза превышающей другие участки в суммарном измерении. При этом указано, что

данные отличительные эстетические и эргономические особенности нашли отражение на иллюстрациях, раскрытых в патентных документах JP 1431074 S [3] и KR 30-0665105 S [4]. Далее сделан вывод о том, что доводы заявителя не изменяют ранее полученного вывода экспертизы о несоответствии заявленного изделия условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой сформулированы отличительные признаки заявленного изделия без указания признаков, характеризующих ближайший аналог;

- признаки, характеризующие три участка боковой поверхности, а также признак, связанный с наличием округлого углубления для функционального элемента, обозначены на изображениях не пунктирной, а сплошной линией;

- в отношении элемента трапецевидной формы можно утверждать, что материалы однозначно подтверждают наличие на нижней малой стороне боковой поверхности данного элемента, расположенного на втором и третьем участках;

- заявленный промышленный образец содержит отличительные признаки, отсутствующие в изделиях по патентным документам [3, 4];

- в решении, раскрытом в патентном документе [3], боковая поверхность состоит, по меньшей мере, из 5 частей, при этом наибольшую ширину имеет третий участок. В патентном документе [4] имеются изображения, из которых не усматривается наличие у данного решения более двух участков, формирующих боковую поверхность. Т.е. ширина второго участка в известных решениях не удовлетворяет условию, характеризующему заявленный промышленный образец.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2013501746 с уточненным перечнем существенных признаков:

«Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- наличием вертикально ориентированной боковой поверхностью со скругленными углами, состоящей из трех участков, причем первый участок

выполнен рамкообразным, второй участок выполнен с прямой наружной поверхностью, а третий участок выполнен наклонным по отношению ко второму, при этом ширина второго участка почти в два раза превышает суммарную ширину первого и третьего участков;

- выполнением меньших сторон боковой поверхности дугообразными;
- выполнением радиусов скругления верхних углов боковой поверхности меньшими, чем радиусы скругления ее нижних углов;
- выполнением третьего участка на верхней малой боковой стороне с изгибом, охватывающим зону, соответствующую кругу, расположенному на втором и третьем участках;
- наличием на нижней малой стороне боковой поверхности элемента на основе трапецевидной формы, расположенного на втором и третьем участках».

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 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

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

Согласно подпункту (2.3) пункта 22.5.5 Регламента совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, 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.

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.

Существо заявленного промышленного образца выражено в приведенном выше (скорректированном заявителем 28.11.2014) перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

Здесь необходимо отметить следующее. Признак «при этом боковые кромки второго участка по большим его боковым сторонам выполнены для примыкания к ним функциональных элементов» правомерно не принят к рассмотрению при экспертизе заявки по существу, поскольку не может быть отнесен к существенным признакам внешнего вида заявленных изделий согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4 Регламента ПО. Действительно, исключение из композиции заявленного промышленного образца признака, характеризующего выполнение боковых кромок, не изменяет зрительного впечатления от внешнего вида изделия. Кроме того, указанные «кромки» обусловлены исключительно технической функцией и предназначены для обеспечения точности совмещения и надежности фиксации

поверхности при сборке изделия, что подтверждается и смысловым содержанием данного признака. При этом сами «кромки» не будут обозреваться в целом изделии.

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

Так, известному из патентного документа [1] изделию того же (однородного) назначения (портативное электронное устройство) и заявленному изделию присущи следующие доминантные (зрительно активные) существенные признаки, участвующие в композиционном построении, формирующие внешний вид боковой поверхности устройства: выполнением боковой поверхности со скругленными углами и ребрами; формой боковой поверхности, состоящей в поперечном направлении из нескольких участков, первый из которых выполнен рамкообразным, наличием на верхней малой боковой стороне округлого углубления для функционального элемента, расположенного на втором и третьем участках, а на нижней малой боковой стороне – углубления трапецевидной формы.

Заявленный промышленный образец имеет то же назначение, что и ближайший аналог и отличается от него характером проработки его элементов, а именно: выполнением боковой поверхности с тремя участками, при этом первый участок выполнен с дугообразной линией боковой поверхности, второй участок – прямой линией, а третий участок – прямой наклонной линией в направлении тыльной стороны, причем ширина второго участка почти в два раза превышает другие участки в суммарном измерении; выполнением поверхности второго участка – сопряженной с поверхностями соседних участков; углубление трапецевидной формы расположено на втором и третьем участках.

Однако, такое композиционное решение участков боковой поверхности известно из патентных документов [3, 4].

Так, в патентном документе [3] раскрыто портативное электронное устройство, боковая поверхность которого также включает три участка, при этом один из них выполнен прямой линией, а следующий за ним участок – прямой наклонной линией в направлении тыльной стороны. Поверхности соседних участков

сопряжены друг с другом. При этом суммарная ширина крайних участков примерно в два раза меньше ширины участка, расположенного между ними. Изображения, представленные в патентном документе [4], раскрывают портативное электронное устройство, боковая поверхность которого состоит из трех участков и поверхность второго участка сопряжена с поверхностями соседних участков, при этом третий участок - прямой наклонной линией в направлении тыльной стороны, причем ширина второго участка почти в два раза превышает другие участки в суммарном измерении.

Что касается признака «... с дугообразной линией боковой поверхности», то коллегия считает, что данный признак выражает зрительно неразличимую величину изгиба верхней и нижней участков, в связи с чем его следует признать неидентифицируемым. При этом на основании пункта 9.10.2(3) Регламента ПО включение в перечень характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия не допускается.

В отношении признака «углубление трапецевидной формы расположено на втором и третьем участках» следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2016, было установлено, что в патентных документах [1, 3-4] отсутствует информация о размещении углубления трапецевидной формы на двух участках боковой поверхности. Вместе с тем, заявителю было указано, что известен прием выполнения углубления трапецевидной формы не на одном, а на нескольких участках боковой поверхности, т.е. один из участков выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником (см., патентный документ ЕМ 002129635-0002 [2], указанный в заключении экспертизы).

Таким образом, известным из патентных документов [2-4] решениям присущи признаки, совпадающие с вышеупомянутыми отличительными признаками заявленного промышленного образца, обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия.

В отношении признаков, включенных заявителем в перечень существенных признаков, представленный с возражением, и относящихся к выполнению боковой поверхности с радиусами скругления верхних углов меньшими, чем радиусы

скругления ее нижних углов, а также к выполнению третьего участка на верхней малой боковой стороне с изгибом, охватывающим зону, соответствующую кругу, расположенному на втором и третьем участках, дополнительно отличающихся, по мнению заявителя, заявленное решение от известных аналогов, коллегия отмечает следующее.

Признак «выполнением боковой поверхности с радиусами скругления верхних углов меньшими, чем радиусы скругления ее нижних углов» выражает зрительно неразличимое соотношение размеров радиусов скругления верхних и нижних углов боковой панели, в связи с чем его следует признать неидентифицируемым. При этом на основании пункта 9.10.2(3) Регламента ПО включение в перечень характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия не допускается.

В отношении признака «выполнением третьего участка на верхней малой боковой стороне с изгибом, охватывающим зону, соответствующую кругу, расположенному на втором и третьем участках», коллегия отмечает следующее. На изображениях изделия показано, что данная зона выполнена на участке, соприкасающемся с задней крышкой устройства в целом. Из патентного документа [1] известно исполнение участка (соприкасающегося с задней крышкой устройства) на верхней малой боковой стороне с изгибом, охватывающим зону, соответствующую кругу, расположенному на боковой поверхности. При этом в патентном документе [2] раскрыто изделие, характеризующееся тем, что последний участок на верхней малой стороне боковой поверхности выполнен с изгибом, охватывающим зону круглой формы под функциональный элемент по радиусу.

Таким образом, установлено, что отличительные признаки проверяемого промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия, совпадают с раскрытыми в известных решениях признаками, обуславливающими в известных решениях наличие таких же эстетических и эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу (компилятивный характер дизайнерской разработки).

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 2.3 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 10.08.2015, решение Роспатента от 11.02.2015 оставить в силе.