

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 № 2013501747, 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:

- формой объема в виде вертикально ориентированного уплощенного прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами, имеющего две меньшие и две большие боковые стороны;

- формой боковой поверхности, охватывающей упомянутый объем и состоящей из двух участков, первый из которых выполнен прямой линией, слегка наклоненной в сторону второго участка, который оформлен наклонной линией в направлении внешней стороны объема и сопряженной с ней, причем радиусы

скругления углов по одной меньшей стороне выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов по другой меньшей ее стороне;

- наличием на верхней малой боковой стороне зоны круглой формы под функциональный элемент, причем второй участок выполнен охватывающим упомянутую зону по радиусу, а на нижней малой боковой стороне второй участок выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником».

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 002114231-0001 (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 второго участка огибающим круглый элемент, частично повторяя его контур. При этом указано, что в патентном документе ЕМ 002129635-0002 [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 (JP 1431074 S, JP 1398108 S, KR 30-0620813 S, ЕМ 002129635-0004, ЕМ 002106005-0001, ЕМ 002027136-0005, ЕМ 002142927-0001) [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 «формой объема в виде вертикально ориентированного уплощенного прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами, имеющего две меньшие и две большие боковые стороны», а также характеристики «... формой боковой поверхности, охватывающей упомянутый объем и состоящей из двух участков, первый из которых выполнен прямой линией, слегка наклоненной в сторону второго участка, который оформлен наклонной линией в направлении внешней стороны объема и сопряженной с ней, причем радиусы скругления углов по одной меньшей стороне выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов по другой меньшей ее стороне», «... наличием на верхней малой боковой стороне зоны круглой формы под функциональный элемент, причем второй участок выполнен охватывающим упомянутую зону по радиусу, а на нижней малой боковой стороне второй участок выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником...» 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.

Кроме того, качество представленных изображений не позволяет идентифицировать характеристику признака «...наличием на верхней малой боковой стороне зоны круглой формы под функциональный элемент, причем второй участок выполнен охватывающим упомянутую зону по радиусу, а на нижней малой боковой стороне второй участок выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником», что не позволяет включить данную характеристику в перечень существенных признаков.

Отличия заявленного промышленного образца от ближайшего аналога заключаются в выполнении обоих участков боковой поверхности наклонными назад, выполнении второго участка боковой поверхности содержащим дугообразный изгиб на верхней стороне, а также выполнении радиусов скругления верхних углов меньшими, чем радиусы скругления ее нижних углов. При этом указано, что данные отличительные эстетические и эргономические особенности нашли отражение на иллюстрациях, раскрытых в патентных документах ЕМ 002129635-0002 [3] и JP 1431074 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 участки боковой поверхности, а также признаки, связанные с радиусами скругления углов и зоной круглой формы под функциональный элемент, обозначены на изображениях не пунктирной, а сплошной линией;

- качество представленных изображений не влияет на возможность идентификации признака, связанного с «наличием на верхней боковой стороне зоны круглой формы под функциональный элемент, причем второй участок выполнен охватывающим упомянутую зону по радиусу, а на нижней боковой стороне второй участок выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником»;

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

- в решении, раскрытом в патентном документе [3], круглое отверстие находится на дополнительной вставке, а не на боковой поверхности. В патентном документе [4] раскрыто решение, в котором из двух участков боковой поверхности

только один отклонен назад, при этом меньшие стороны не имеют дугообразной формы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2013501747 с уточненным перечнем существенных признаков:

«Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- наличием вертикально ориентированной боковой поверхности, состоящей из двух наклоненных назад участков, причем второй участок выполнен с наклоном по отношению к первому;

- выполнением меньших сторон боковой поверхности дугообразными;

- выполнением боковой поверхности со скруглениями между ее меньшими и большими боковыми сторонами;

- выполнением радиусов скругления верхних углов боковой поверхности меньшими, чем радиусы скругления ее нижних углов;

- наличием на верхней малой боковой стороне зоны круглой формы под функциональный элемент, причем второй участок выполнен охватывающим упомянутую зону по радиусу, а на нижней малой боковой стороне второй участок выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником».

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.

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: боковая поверхность имеет две меньшие и две большие боковые стороны; формой боковой поверхности, состоящей из нескольких участков; наличием на верхней малой боковой стороне зоны круглой формы под функциональный элемент; один из участков нижней малой боковой стороны выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником.

Заявленный промышленный образец имеет то же назначение, что и ближайший аналог и отличается от него характером проработки его элементов, а именно: поверхность включает два участка, один из которых выполнен прямой линией, слегка наклоненной в сторону следующего участка, который оформлен наклонной линией; второй участок выполнен охватывающим зону круглой формы под функциональный элемент по радиусу.

Однако, такое композиционное решение участков боковой поверхности известно из патентных документов [3, 4]. Так, например, в патентном документе [3] раскрыто портативное электронное устройство, боковая поверхность которого выполнена с двумя участками, один из которых выполнен прямой линией, наклоненной в сторону следующего участка, а другой участок оформлен наклонной линией в направлении внешней стороны. Поверхности соседних участков сопряжены друг с другом.

В отношении признаков «второй участок выполнен охватывающим зону круглой формы под функциональный элемент по радиусу, а на нижней малой боковой стороне второй участок выполнен охватывающим по форме трапеции, сопряженной с прямоугольником», необходимо отметить следующее.

Признак, касающийся выполнения на нижней малой боковой поверхности углубления трапециевидной формы на нижней малой стороне боковой поверхности, известен из патентного документа [1], при этом раскрыто выполнение данного углубления на одном участке поверхности. Следует указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2016, было установлено, что в патентных документах [1, 3-4] отсутствует информация о размещении углубления трапециевидной 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). Кроме того, в данном патентном документе раскрыто изделие, характеризующееся тем, что последний участок на верхней малой стороне боковой поверхности выполнен охватывающим зону круглой формы под функциональный элемент по радиусу.

Что касается признака «причем радиусы скругления углов по одной меньшей стороне выполнены одинаковыми и меньшими, чем радиусы скругления углов по другой меньшей ее стороне», то коллегия считает, что данный признак выражает зрительно неразличимое соотношение размеров радиусов скругления верхних и нижних углов лицевой 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.

Таким образом, известным из патентных документов [1-4] 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 меньших сторон боковой поверхности дугообразными, дополнительно отличающих, по мнению заявителя, заявленное решение от известных аналогов, необходимо отметить следующее.

Коллегия считает, что признак «...выполнением меньших сторон боковой поверхности дугообразными» выражает зрительно неразличимую величину изгиба верхней и нижней сторон боковой поверхности, в связи с чем его следует признать неидентифицируемым.

На основании пункта 9.10.2(3) Регламента ПО включение в перечень характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия не допускается.

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.