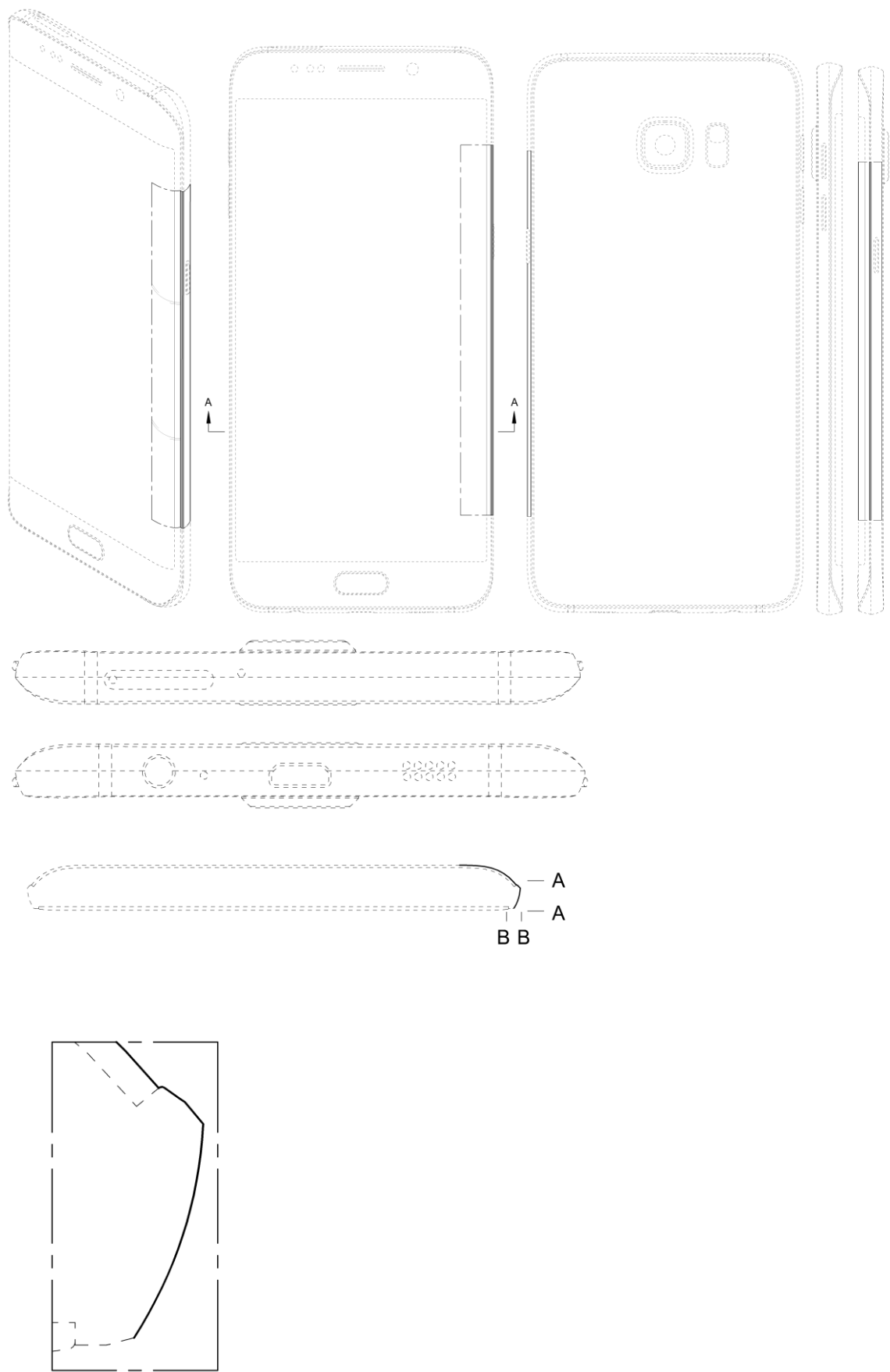


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

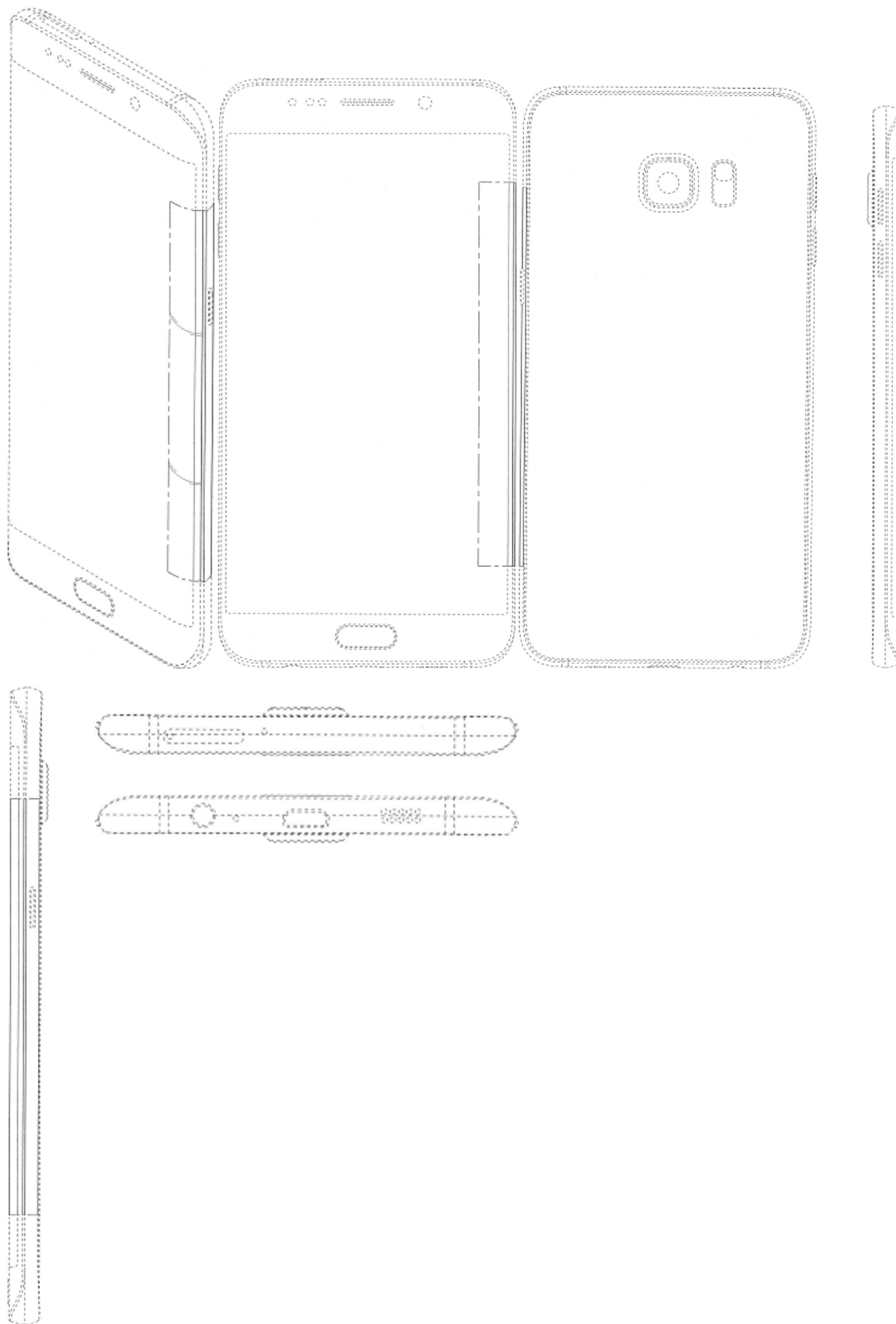
Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД, Республика Корея (далее – заявитель), поступившее 10.04.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.09.2016 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015503559/49, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015503559/49 на группу промышленных образцов «Портативное электронное устройство (2 варианта)» с приоритетом от 15.07.2015 была подана 08.10.2015, характеризующуюся совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях изделий:

Вариант 1



Вариант 2



По результатам проверки патентоспособности заявленной группы изделий было принято 30.09.2016 решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленная группа изделий не может быть отнесена к охраняемым в качестве промышленных образцов решениям внешнего вида. При этом в решении Роспатента указано, что сплошными линиями, определяющими объем притязаний, выполнен фрагмент боковой стороны, по которому невозможно выявить существенные признаки заявленных изделий. Таким образом, варианты представленных изделий не дают полного представления о существенных признаках заявленной группы промышленных образцов.

На решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, в заявленной группе промышленных образцов можно выделить существенные признаки, которые раскрыты на изображениях указанной группы промышленных образцов в виде сплошных линий. Также, по мнению заявителя, заявленная группа промышленных образцов представляет собой боковой участок, который является элементом составного корпуса, т.е. съемной частью изделия, которая изображена в виде пунктирной линии и на правовую охрану которой заявитель не претендует.

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

С учетом даты подачи заявки (08.10.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

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

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.

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.

В соответствии с пунктом 22.5.4.(3) 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 22.5.5.(2.1) Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, 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).

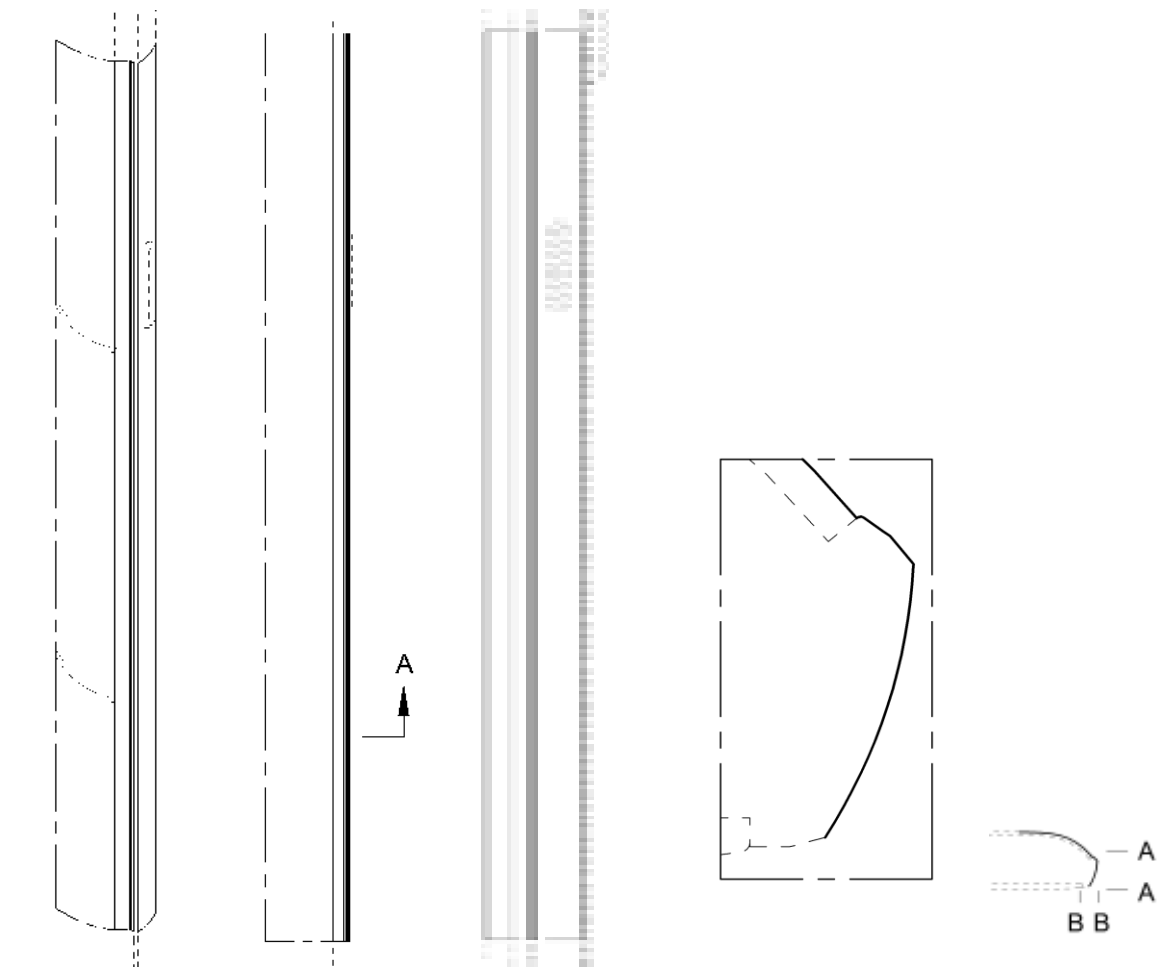
Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо группы промышленных образцов отображено в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

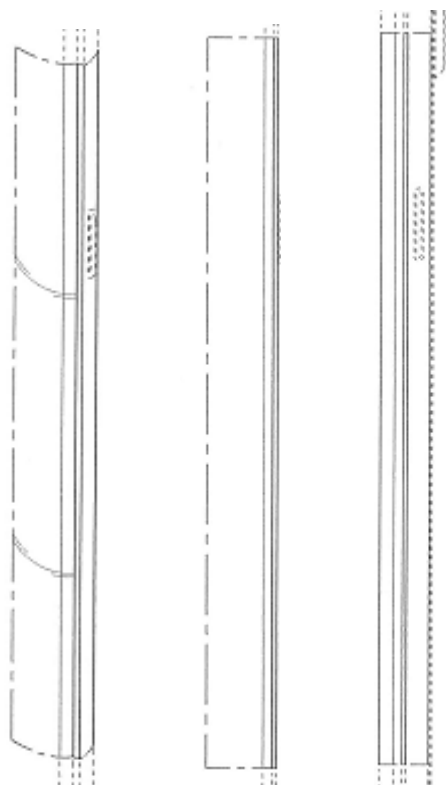
Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, показал следующее.

В качестве названия и родового понятия заявленного объекта в материалах заявки указано «Портативное электронное устройство». На изображениях, содержащихся в материалах заявки, представлены изображения с незамкнутым контуром:

Вариант 1



Вариант 2

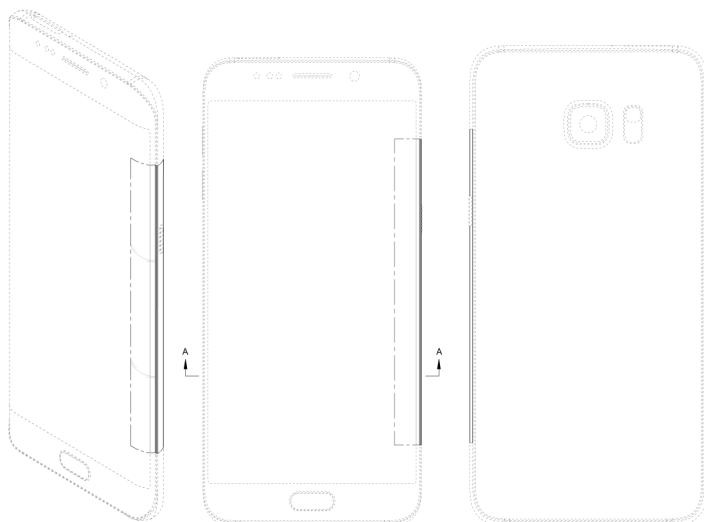


Вместе с тем, на изображениях пунктирной линией обозначено изделие в целом – портативное электронное устройство, в котором сплошными линиями обозначена боковая часть изделия.

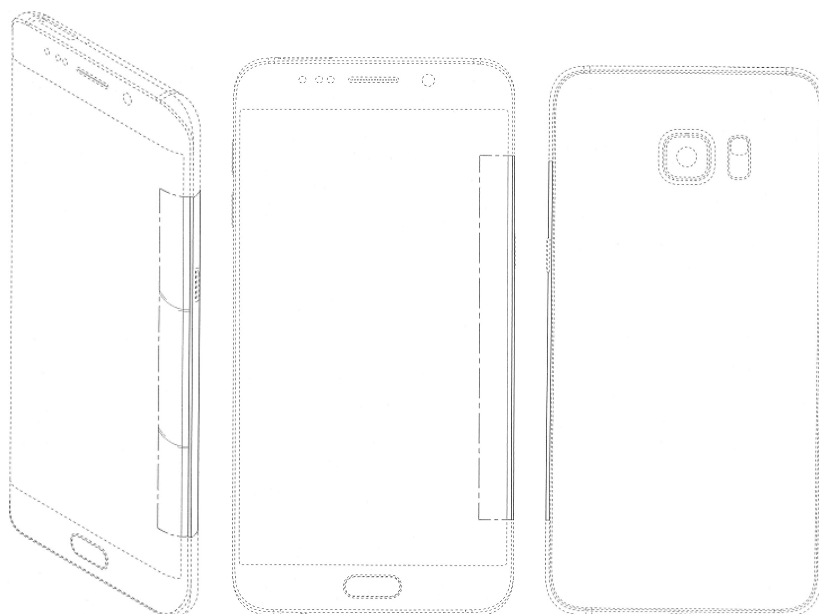
Таким образом, признаки, касающиеся всех конструктивных частей портативного электронного устройства, кроме боковой части изделия, отражены на изображениях заявленной группы промышленных образцов пунктирной линией, а объем правовой охраны, на который заявитель претендует, обозначен сплошными линиями (см. пункт 9.8.2.(3) Регламента ПО).

На имеющихся в материалах заявки изображениях визуализируется портативное электронное устройство:

По варианту 1



По варианту 2



Представленные изображения позволяют идентифицировать заявленный объект как изделие промышленного производства. При этом выделенная сплошной линией часть составляет объем притязаний, т.е. решение внешнего вида фрагмента определенного изделия.

Следовательно, можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие отнести заявленную группу промышленных образцов к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам дополнительного поиска подготовлено заключение, поступившее 07.07.2017, в котором отмечено, что заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

По результатам дополнительного информационного поиска выявлен источник информации:

- патент на промышленный образец DM/085983, опубликован 10.04.2015 (далее - 1).

Один экземпляр заключения и отчета о поиске в установленном порядке был направлен в адрес заявителя, от которого на дату заседания коллегии какой-либо корреспонденции не поступало.

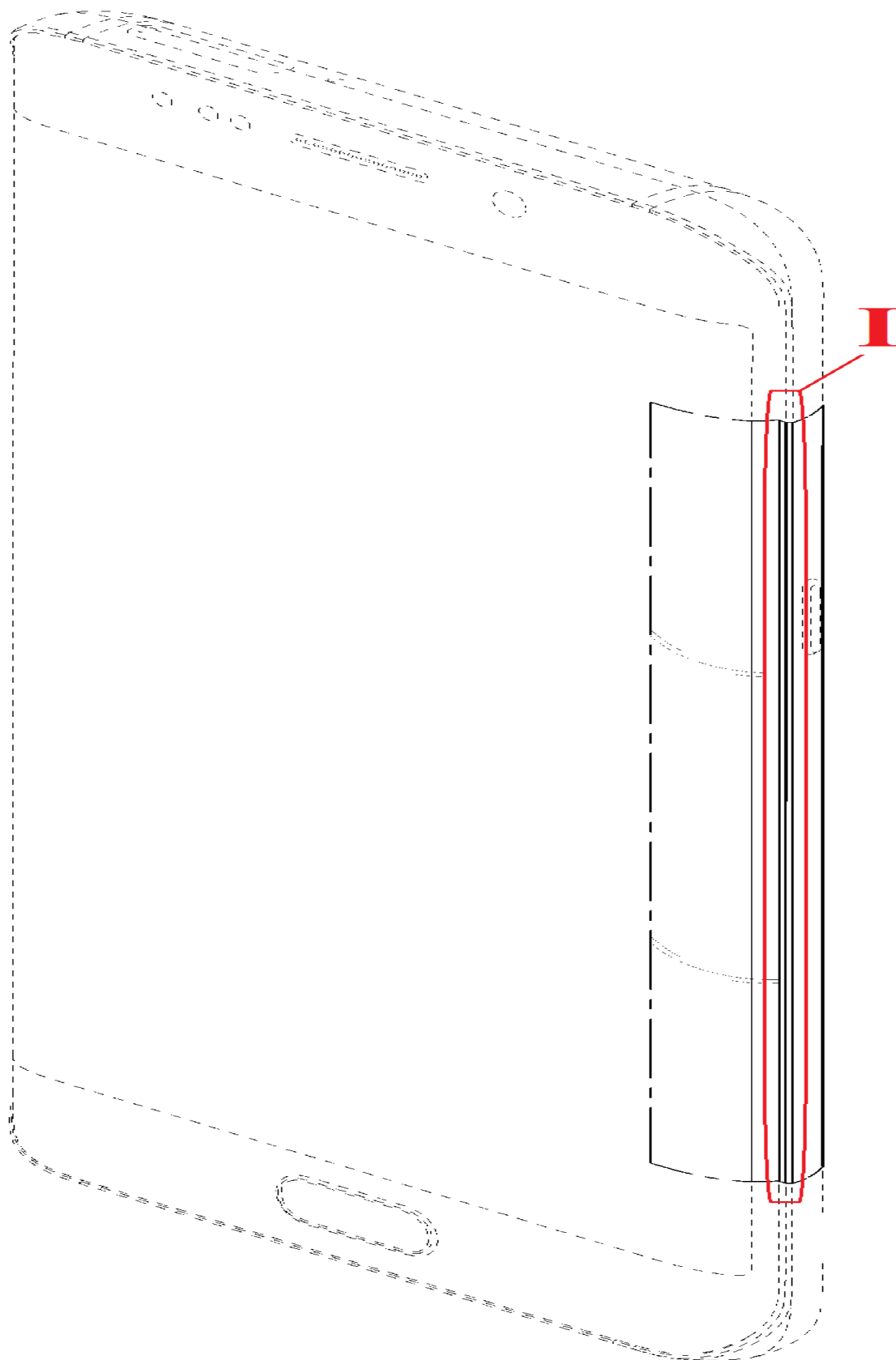
Анализ отчета о поиске и доводов, содержащихся в упомянутом заключении экспертизы, показал следующее.

Из патента [1] известно портативное электронное устройство со следующими признаками, отраженными на изображениях изделия:



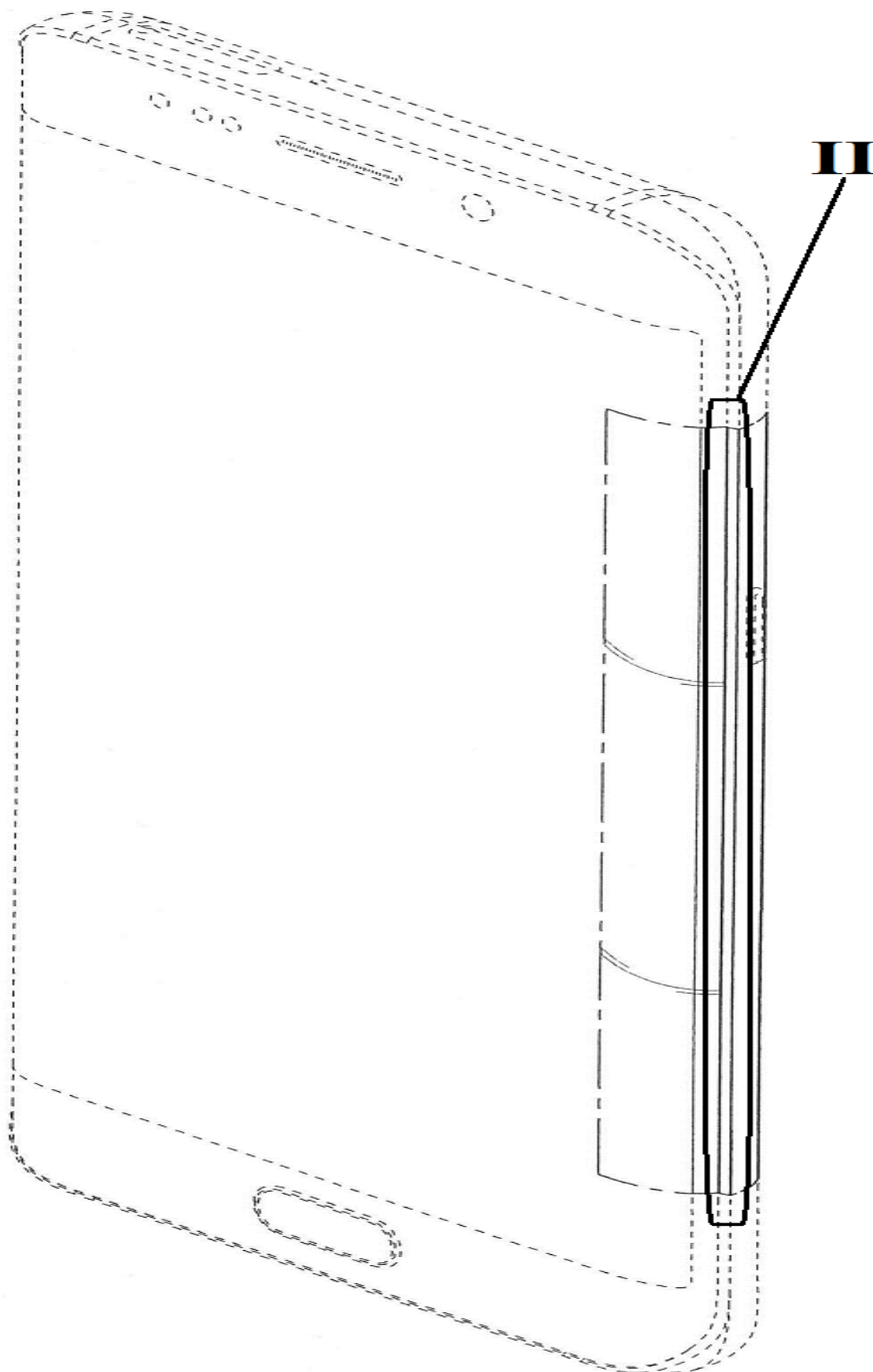
Заявленная группа промышленных образцов отличается от известного решения следующими признаками:

по варианту 1



I – наличием двумя дополнительными линиями, образующими боковую поверхность;

по варианту 2



II - наличием дополнительной линии, образующей боковую поверхность.

Действительно, известному из патента [1] изделию того же (однородного) назначения и заявленной группе изделий присущи одинаковые доминантные (зрительно активные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделия (см. иллюстрации выше). Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью существенных признаков заявленной группы изделий и ближайшего аналога, известного из патента [1].

Вместе с тем, заявленная группа изделий имеет особенности (I, II), отличающие ее от ближайшего аналога, известного из патента [1]. Однако, указанные особенности хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны и не выделяются на общем фоне. Мысленное исключение или включение указанных отличительных признаков (I, II) в совокупность существенных признаков заявленной группы изделий не приводит к изменению общего впечатления, производимого внешними видами этих изделий, поскольку указанные отличительные признаки (I, II) не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решения внешнего вида и, как следствие, не обуславливают творческий характер изделий.

Следовательно, можно согласиться с мнением, выраженным в заключении от 07.07.2017, о том, что заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2017, изменить решение Роспатента от 30.09.2016 и отказать в выдаче патента на промышленный образец по вновь выявленным обстоятельствам.