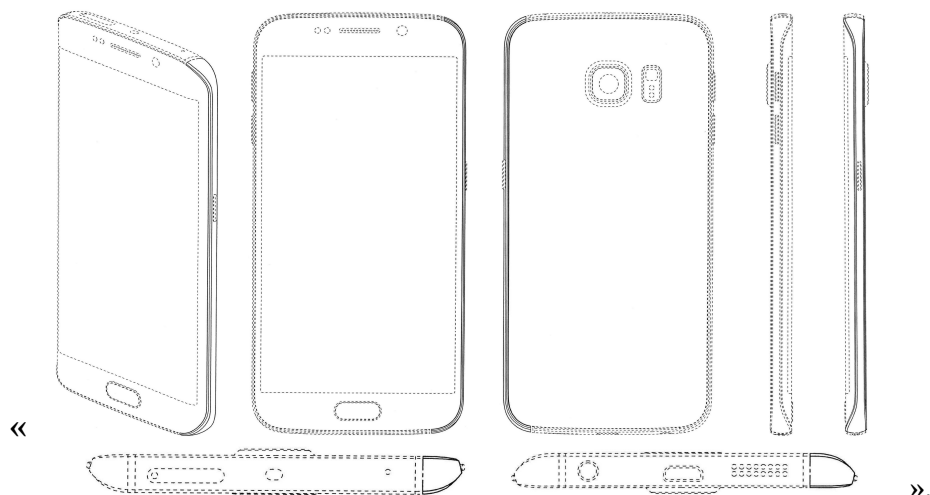


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании 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 № 2015502026/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Портативное электронное устройство» в объеме представленных изображений:



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивировано тем, что заявленное предложение не может быть отнесено к решениям, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В подтверждение данных доводов в решении Роспатента об отказе в выдаче патента отмечено, что заявленное решение представлено пунктирными и сплошными линиями. При этом сплошными линиями, определяющими объем притязаний заявителя, выполнена только правая боковая сторона корпуса, по которой невозможно выявить существенные признаки заявленного решения (отображение сплошной линией только одного небольшого углового фрагмента не дает полное представление о существенных признаках портативного электронного устройства).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- отраженные на иллюстрации пунктирной линией признаки характеризуют промышленный образец как изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в качестве которого в данном случае заявлено портативное устройство, и, следовательно, должны приниматься при определении объекта патентования. Экспертиза же применила неправомерный подход, по сути, полностью удалив из рассмотрения части изображений промышленного образца, выполненные пунктирной линией, как если бы они вообще не были показаны на изображениях, и оставив для анализа на предмет отнесения промышленного образца к охраняемым лишь фрагменты изображений, выполненные сплошной линией;

- действующие требования к материалам заявки на промышленный образец допускают применение пунктирной линии с целью отображения на изображениях тех признаков внешнего вида изделия, на правовую охрану которых заявитель не претендует. Если в качестве промышленного образца

представлена часть внешнего вида изделия, то эта часть должна быть изображена сплошной линией.

Далее в возражении приведены примеры регистрации в качестве промышленных образцов фрагментов изделий (в частности, патенты на промышленные образцы №№ 92876, 92873, 92874, 91583, 92875, 91584, 95404 и т.д.).

При этом заявитель перечислил признаки, визуализируемые на представленных изображениях заявленного промышленного образца.

Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- композиционным построением правой боковой стороны корпуса, состоящей в поперечном направлении из трех участков, первый из которых выполнен рамкообразным сложной пространственной формы оформленной угловой линией в сечении, второй участок - прямой линией, а третий участок тоже выполнен рамкообразным оформленной угловой линией в сечении и сопряженной с тыльной стороной;

- выполнением боковой поверхности корпуса, включающей правую боковую поверхность и сопряженные с ней верхний и нижний участки боковой стороны, в поперечном направлении слегка выпуклой и наклоненной, при этом по периметру упомянутых части и участков боковой поверхности расположены рамкообразные элементы;

- выполнением упомянутых рамкообразных элементов с угловым многоступенчатым профилем поперечного сечения;

- выполнением части правой боковой поверхности корпуса дифференцированной ширины - расширяющейся в зоне участков малых сторон с возможностью перекрытия на этом участке уровня расположения лицевой стороны.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.06.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс и

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 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1377 Кодекса заявка на промышленный образец должна, в частности, содержать комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

Согласно пункту 9.4 Регламента ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт. К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия.

Согласно пункту 9.8.1 Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Согласно подпункту 3 пункта 9.8.2 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 22.5.1 Регламента ПО проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав.

Согласно пункту 22.5.3 Регламента ПО при проверке соответствия заявленного решения условиям, предусмотренным частью первой пункта 1 статьи 1352 Кодекса, устанавливается, является ли заявленное решение художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Если установлено, что заявленное решение не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия, или что решение не относится к внешнему виду изделия либо к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

Существо промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях заявленного решения.

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

Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства (см. пункт 9.4 Регламента ПО).

По определению, данному, например, в Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А.Кузнецова (С.-П., «Норинт», 1998, с.380) «изделие – это изготовленный, выработанный кем-либо предмет, сделанная вещь».

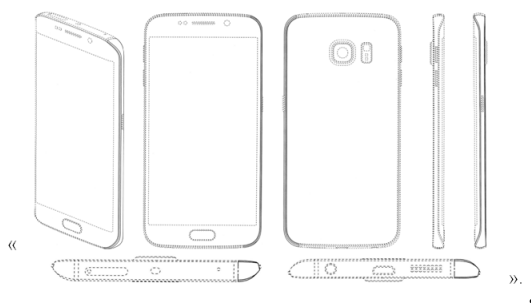
В качестве названия и родового понятия заявленного объекта в материалах заявки указано «Портативное электронное устройство». На изображениях, содержащихся в материалах заявки, имеются элементы с незамкнутым контуром.

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

Согласно подпункту 3 пункта 9.8.2 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.

Таким образом, признаки, касающиеся всех конструктивных частей портативного электронного устройства, кроме его боковой стороны, отражены на изображениях заявленного промышленного образца пунктирной линией, а объем правовой охраны, на который заявитель претендует, обозначен сплошными линиями.

На имеющихся в материалах заявки изображениях визуализируется портативное электронное устройство –



Таким образом, 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.

Необходимо обратить внимание, что в отсутствие возможности охарактеризовать особенности заявляемого решения словесным выражением существенных признаков, заявителем применен подход выделения особенностей заявленного промышленного образца графически.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие отнести заявленный промышленный образец к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента, а также об отсутствии в материалах заявки проведенного в полном объеме патентно-информационного поиска.

На основании сделанного вывода коллегией было принято (15.06.2017) решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (31.07.2017) отчет о его проведении и экспертное заключение, согласно которым заявленный промышленный образец соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

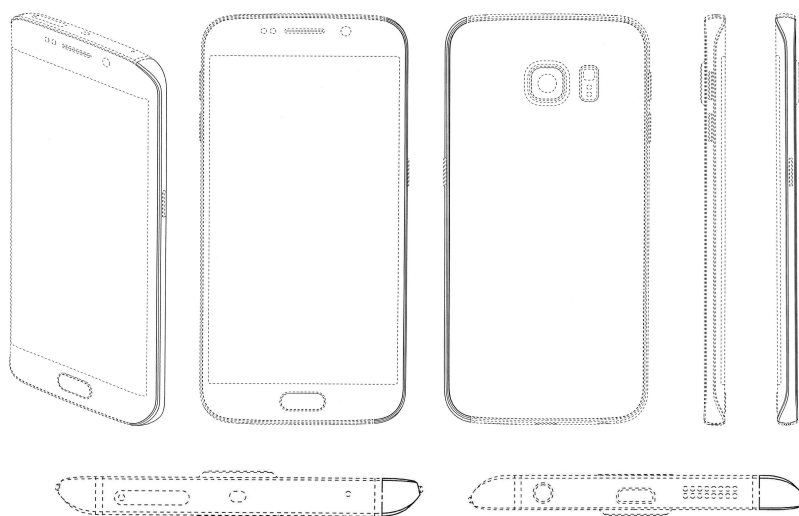
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2017, отменить решение Роспатента от 30.09.2016 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец.

(21) 2015502026/63

(51) МПКО: 14-03

(57) Портативное электронное устройство



(56) JP 1502483 S, 14.07.2014

JP 1431074 S, 10.01.2012

JP 1420482 S, 08.08.2011

EM 002506733-0001 S, 01.08.2014

EM 002335968-0007 S, 21.01.2014

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и комплект изображений в первоначальной редакции заявителя.