

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 от 30.05.2007, поданное ООО "Столичный ювелирный завод "Триумф" (далее – заявитель) на решение ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2004112346/22, при этом установлено следующее.

Заявлена группа полезных моделей "Ювелирное изделие (варианты)", совокупность признаков которой изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 14.11.2005, в следующей редакции:

"1. Кольцо для ношения на пальце руки, имеющее центральное отверстие и плоские боковые торцы, отличающееся тем, что оно имеет цилиндрическую или выпуклую внешнюю поверхность, при этом центральный кольцевой участок внешней поверхности имеет по всей окружности кольца гладкую или шероховатую поверхность, а ее два периферийных кольцевых участка имеют по всей окружности кольца рифления по форме неправильного овала, большая ось которого параллельна оси кольца, причем каждый периферийный кольцевой участок заглублен по отношению к центральному кольцевому участку с образованием между ними кольцевой ступеньки и кольцевой риски.

2. Кольцо для ношения на пальце руки, имеющее центральное отверстие и плоские боковые торцы, отличающееся тем, что центральный кольцевой участок внешней поверхности кольца по всей окружности кольца имеет многогранную форму, а ее два периферийных кольцевых участка также имеют по всей окружности кольца многогранную форму, грани которых меньше граней центральной части, при этом в теле кольца между центральным и периферийными кольцевыми участками выполнены кольцевые рифленые пояски, расположенные в параллельных плоскостях, перпендикулярных оси кольца.

3. Кольцо для ношения на пальце руки, имеющее центральное отверстие и плоские боковые торцы, отличающееся тем, что кольцо имеет цилиндрическую или выпуклую внешнюю поверхность, при этом центральный кольцевой участок внешней поверхности имеет по всей окружности кольца шероховатую или гладкую поверхность, по меньшей мере, на части которой выполнены рифления по форме шестилучевых звездочек, а каждый из двух ее периферийных кольцевых участков имеет по всей окружности кольца рифленую поверхность, со стороны центрального кольцевого участка, и шероховатую или гладкую поверхность, со стороны бокового торца кольца.

Данная формула полезной модели была принята к рассмотрению.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложению заявителя не может быть представлена правовая охрана в качестве группы полезных моделей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что, по мнению экспертизы, указанный заявителем технический результат "не содержит технического эффекта". В решении ФИПС также отмечено, что при широкой известности колец с рифлениями (например, из книги Комягин Ю.П., Новиков В.П. "Учебник ювелира-монтажировщика", Ленинград, Машиностроение, Ленинградское отделение, 1986 [1], книги Новиков В.П., Павлов В.С. "Изготовление ювелирных изделий", Санкт-Петербург, Континент, 1993 [2] и книги Марченков В.И. "Ювелирное дело", Москва, Высшая школа, 1992 [3]), для возможности признания предложения заявителя техническим решением необходимо наличие "объективного технического результата", который проявлялся бы при использовании колец с "определенной конфигурацией наносимых рифлений". При этом, поскольку несмотря на многократные предложения экспертизы, такой результат не был представлен заявителем, в решении ФИПС сделан вывод о том, что признаки независимых пунктов заявленной формулы направлены лишь на получение художественной ценности изделия и приданье ему отличительной выразительности, но не связаны с каким-либо объективно проявляющимся техническим эффектом.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что "выбор аналогов при оформлении заявки на полезную модель является прерогативой заявителя", т.к. "в разделе описания "уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели". Наличие в Международной патентной классификации класса A44C 9/00 "перстни и кольца" свидетельствует, по мнению заявителя, о том, "что предметы украшения могут служить объектом защиты при оформлении заявки на изобретение или полезную модель". Кроме того, в возражении подчеркнуто, что "изложенный в описании к заявке технический результат носит технический характер" и "заявитель в достаточной степени показал, что признаки заявленной полезной модели

влияют на достижение технического результата".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, не убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного возражения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 №4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона в качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется решениям, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Согласно подпункту 1 пункта 2.1 Правил ПМ к устройствам относятся конструкции и изделия.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ПМ в разделе "уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из сведений, опубликованных в мире и ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который

обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющийся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, в улучшении контакта рабочего органа со средой, в уменьшении искажения формы сигнала, в снижении просачивания жидкости, в повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 17.2 Правил ПМ при проведении экспертизы заявки проверяется, подана ли заявки на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели.

Анализ материалов заявки показал следующее.

Можно согласиться с мнением заявителя относительно принципиальной возможности охраны ювелирных изделий и колец, в частности, в качестве изобретений и полезных моделей. Так, наличие соответствующих классов в Международной патентной классификации свидетельствует о том, что ювелирное изделие может быть не только средством удовлетворения эстетических потребностей человека, формирующих его вкус и культуру (см. книгу [1], с 4), но и воплощать техническое решение.

Можно также согласиться с мнением заявителя о том, что результаты,

указанные в качестве технических в описании заявки (повышение удобства пользования ювелирным изделием, значительное уменьшение возможности его потери при ношении на пальце руки, обеспечение необходимого сцепления между кольцом и пальцами руки для его надежного удержания пальцами при захвате и съеме), формально носят технический характер согласно требований процитированного выше подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ.

Однако, в соответствии с процитированный выше пунктом 17.2 Правил ПМ на экспертизу возложена обязанность проверки того, подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, или она подана на решение, касающиеся только внешнего вида изделий и направленное на удовлетворение эстетических потребностей.

Признание какого-либо решения техническим определяется наличием технического результата, достигаемого при использовании изделия (группы изделий), охарактеризованного признаками заявленной формулы.

Здесь необходимо отметить, что приведенные выше результаты сформулированы заявителем с учетом указанного им в качестве наиболее близкого аналога – кольца с гладкой внешней поверхностью.

Но, как неоднократно отмечалось экспертизой в процессе переписки с заявителем, кольца с орнаментом, образованным углублениями (прорезями, впадинами, рифлениями, выемками и т.д.), являются изделиями массового производства и широкого народного потребления.

При этом удобство пользования ювелирным изделием, связанное с уменьшением вероятности его потери при ношении на пальце руки, обеспечение надежного удержания пальцами при захвате и съеме за счет наличия сцепления между кольцом и пальцами руки, по сравнению с кольцами, имеющими гладкую внешнюю поверхность, является, по существу, описанием потребительских свойств, имманентно присущих

кольцам, имеющим углубления на внешней поверхности.

Кроме того, целесообразно заметить, что отсутствие каких-либо сведений о ширине и глубине углублений в предложенной формуле и описании заявки не позволяет судить о степени удобства пользования предложенными кольцами, уменьшении возможности их потери при ношении на пальце руки и степени сцепления между кольцом и пальцами руки по сравнению с общеизвестными кольцами, имеющими углубления на внешней поверхности.

В процессе переписки с ФИПС заявителю неоднократно предлагалось выявить технический результат, который может быть получен от использования предложенных колец, исходя из факта широкой известности таких ювелирных изделий как кольца, на внешней поверхности которых выполнен орнамент, образованный углублениями (в решении ФИПС лишь приведена для сведения заявителя библиография источников, в частности, [2] и [3], подтверждающих факт такой известности), что не было сделано заявителем ни до, ни после вынесения решения ФИПС (в возражении не содержится каких-либо сведений о таком результате).

Палата по патентным спорам не смогла выявить технический результат, который мог бы быть достигнут при выполнении углублений на внешней поверхности колец конкретных видов и форм, а также расположением углублений с возможностью образования определенных орнаментов, по сравнению с широко известными кольцами, имеющими углубления на внешней поверхности.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что признаки, характеризующие конкретные формы и расположение углублений на поверхности каждого из предложенных колец обеспечивают лишь наличие эстетических особенностей изделий, в связи с чем отсутствуют основания для признания решений заявленной группы техническими.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения ФИПС.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2007, решение экспертизы оставить в силе