

Палата по патентным спорам 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 фирмы Вестфэлишес Текстильверк Адольф Алерс КГ (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 11.12.2008, на решение об отказе в выдаче патента на группу промышленных образцов по заявке №2006502022/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Джинсы», совокупность признаков которого изложена в уточненном перечне, представленном в ответе заявителя от 12.05.2008, в следующей редакции.

«1. Джинсы (вариант 1), характеризующиеся:

- наличием с правой стороны первого кармана и второго, меньшего кармана, пошитого на входе в первый карман и выступающего из-под его кромки;

- выполнением первого кармана с кромкой, примыкающей своим верхним концом снизу к поясу джинсов;

- наличием первой заклепки на верхнем конце кромки первого кармана;

- наличием второй заклепки на верхней кромке второго кармана;

отличающиеся:

- выполнением второй заклепки примерно в полтора раза большего диаметра, чем первая заклепка;

- выполнением кромки первого кармана восходящей от продольного бокового шва джинсов практически по прямой.

2. Джинсы (вариант 2), характеризующиеся:

- наличием с правой стороны первого кармана и второго, меньшего кармана, пошитого на входе в первый карман и выступающего из-под его кромки;

- выполнением первого кармана с кромкой, примыкающей своим

верхним концом снизу к поясу джинсов;

- наличием первой заклепки на верхнем конце кромки первого кармана;
- наличием второй заклепки на верхней кромке второго кармана;
- выполнением кромки первого кармана восходящей от продольного бокового шва джинсов по выпуклой вниз дуге;

отличающиеся:

- выполнением второй заклепки примерно в полтора раза большего диаметра, чем первая заклепка»

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 06.06.2008 об отказе в выдаче патента на группу промышленных образцов из-за несоответствия заявленных предложений условию патентоспособности "оригинальность".

В решении Роспатента указано, что «соотношения размеров изображенных элементов (заклепок) являются зрительно неразличимыми на представленных изображениях», поэтому «из перечня существенных признаков исключены» следующие признаки независимых п.п.1-2 предложенной группы промышленных образцов: «выполнением второй заклепки примерно в полтора раза большего диаметра, чем первая заклепка».

Роспатент обращает внимание на то, что наиболее близким к заявленному промышленному образцу является патент DE 40207336, 10.08.2004 (далее - [1]).

Кроме того, в решении об отказе Роспатента подчеркивается, что сопоставительный анализ вышеуказанного и заявленного изделий позволяет установить в них наличие одинаковых доминирующих существенных признаков, формирующих зрительный образ конструкций изделий.

Таким образом, по мнению Роспатента, заявленная группа промышленных образцов имеет сходство с известными решениями изделий по патенту [1] до степени смешения, а, следовательно, соответствует условию охраноспособности «оригинальность», поскольку не обусловлена

творческим характером особенностей изделий.

В возражении на решение об отказе в выдаче патента, поданном в соответствии с п. 3 ст. 1387 Кодекса, заявитель указал, что «оригинальное и ранее не применявшееся нюансное решение (увеличенная заклепка) позволило заявителю элегантно выделить заявленные джинсы на фоне известных моделей».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по указанному патенту включает Патентный закон 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. 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 подпункту (1.1) пункта 3.3.4.4 Правил ПО, признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ПО, промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ПО, не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых экспертизой установлено влияние этих признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на основании приведенных доводов заявителя или самостоятельно проведенного теоретического анализа, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

(4) Не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные:

- в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых

заявителем не указано в описании промышленного образца и(или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в ответе за запрос экспертизы, предусмотренный подпунктом (1.1) пункта 19.6 настоящих Правил или на уведомление экспертизы, предусмотренное подпунктом 2 пункта 19.8 настоящих Правил.

При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в следующих случаях:

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения);

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер, когда особенности созданы:

- за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций составляющих частей и(или) элементов, колористического решения и др.),

- за счет изменения только цвета всего изделия (но не колористического решения),

- за счет решения изделия только в виде простой геометрической фигуры или тела: круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела,

- за счет изменения только количества однотипных элементов (но без изменения структуры или системы их расположения) в решении изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения изделия,

- за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, но выполненным на другой технической основе (например, изделия из полимерного материала, имитирующем изделие, традиционно выполняемое из дерева), то есть без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения изделия,

- за счет только заимствования внешнего вида изделия у известных объектов, которые имеют зрительно сходный внешний вид с внешним видом изделия, при условии известности хотя бы двух таких объектов, имеющих различные назначения как с назначением изделия, так и между собой;

- за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ПО при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

Существо группы заявленных промышленных образцов выражено в приведённой выше совокупности существенных признаков, представленных в перечне.

Следует отметить, что уточненный перечень, представленный в дополнительных материалах от 12.05.2008, содержит признак в обоих независимых пунктах, касающийся выполнения второй заклепки примерно в полтора раза большего диаметра, чем первая заклепка. Этот признак не идентифицируется на изображении изделия, представленном в первоначальных материалах заявки, а, следовательно, изменяет сущность заявленного промышленного образца и не может быть принят к

рассмотрению (см. п. 20.(3) Правил ПО). Таким образом, вышеуказанный признак может быть рассмотрен в следующей редакции (перечень от 18.09.2006): «выполнением второй заклепки большего диаметра, чем первая заклепка».

Из патента [1] известны джинсы, содержащие первый карман и второй карман, причем кромка первого кармана выполнена восходящей от продольного бокового шва джинсов практически по прямой (по первому варианту) или восходящей от продольного бокового шва джинсов по выпуклой вниз дуге (по второму варианту).

При этом в решении Роспатента отмечено, что заклепки присутствуют на изображении изделия по патентному документу [1] и являются доминирующим элементом, безусловно, определяющим особенности внешнего вида джинсов.

Однако, на джинсах из патентного документа [1] при выполнении кромки первого кармана восходящей практически по прямой от продольного бокового шва джинсов или по выпуклой вниз дуге от продольного бокового шва джинсов отсутствует изображение заклепок на каком-либо из карманов.

Следовательно, решение изделия, известное из источника информации [1], приведенное в решении Роспатента об отказе, не может быть использовано для сравнения с заявленной группой промышленных образцов для выявления особенностей, не позволяющих зрительно отличить их от этого решения (см. п. 19.5.2.(4) Правил ПО).

В связи с этим заседание коллегии было перенесено, с целью направления материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска (см. 5.1. Правил ППС).

В заключении, представленном экспертизой, по прежнему указывается на известность заклепок из уровня техники, а также признается, что для формирования внешнего вида джинсов является существенным сочетание определенной формы кромки первого кармана и наличие заклепок на втором и первом кармане.

Однако, при этом не приводятся каких-либо новых источников информации.

На следующем заседании коллегии, проходившем 25.03.2010, заявитель представил отзыв на вышеуказанное заключение, в котором обратил внимание на неправомерность «отождествления экспертизой нюансного признака и несущественного признаков», поскольку, по его мнению, нюанс, как и пропорция, являются средствами композиции, существенным образом влияющими на образ всего изделия.

Кроме того, заявитель представил ходатайство с просьбой рассматривать перечень промышленного образца в следующей редакции:

«Джинсы, характеризующиеся:

- наличием с правой стороны первого кармана и второго, меньшего кармана, пошитого на входе в первый карман и выступающего из-под его кромки;

- выполнением первого кармана с кромкой, примыкающей своим верхним концом снизу к поясу джинсов;

- наличием первой заклепки на верхнем конце кромки первого кармана;

- наличием второй заклепки на верхней кромке второго кармана;

отличающиеся:

- выполнением второй заклепки большего диаметра, чем первая заклепка;

- выполнением кромки первого кармана восходящей от продольного бокового шва джинсов практически по прямой».

Данный перечень представляет собой первый вариант - независимый п.1 первоначального перечня заявленного промышленного образца (из корреспонденции от 18.09.2006) из которого исключен признак, касающийся численного соотношения диаметров первой и второй заклепок.

Поскольку проведение дополнительного информационного поиска не выявило новые источники информации, заседание коллегии было перенесено с целью повторного направления материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска (п. 5.1. Правил ППС).



Представленный экспертизой дополнительный информационный поиск содержит следующие источники информации:

- FR 984228-001 27.11.1998 (далее - [2]);
- EM 000385562-0104 01.11.2005 (далее - [3]);
- Каталог LA REDOUTE, весна-лето 2005, стр. 175 (MISS SIXTY) (далее - [4]).

Дополнительный информационный поиск и копии указанных в нем источников информации были направлены заявителю, который в представленном 23.08.2010 отзыве, указал на то, что в джинсах известных из патентного документа [2] обе заклепки на пятом кармане меньше верхней заклепки на основном кармане.

Заявитель отмечает, что в патенте [1] все заклепки являются одинаковыми; в патентном документе [3] рядом с косым карманом отсутствует и пятый карман, и заклепки; а в каталоге [4] пятый карман снабжен застежкой молнией, т.е. зрительно выделен с помощью иного конструкторского средства и в нем также отсутствуют заклепки.

На основании вышеуказанных доводов заявитель считает, что ни один из источников информации [1] - [4] не содержит «первый отличительный признак п.1 перечня существенных признаков и обусловленные им эстетические особенности заявленного промышленного образца».

Анализ перечня, описания и изображения заявленного промышленного образца, доводов возражения и отзывов заявителя показал, что ближайшим аналогом к заявленному промышленному образцу в части независимого п. 1 является художественно-конструкторское решение джинсов, изображение которого представлено в патентном документе [2].

Сравнительный анализ содержащихся в перечне существенных признаков заявленного промышленного образца с признаками, присущими, джинсам, изображенным в патенте [2], показал следующее.

Известные джинсы, представленные в [2], характеризуются следующими общими признаками с признаками, содержащимися в перечне

заявленного промышленного образца, нашедшими отображение на изображении изделия:

- наличием с правой стороны первого кармана и второго, меньшего кармана, пришитого на входе в первый карман и выступающего из-под его кромки;

- выполнением первого кармана с кромкой, примыкающей своим верхним концом снизу к поясу джинсов;

- наличием первой заклепки на верхнем конце кромки первого кармана;

- наличием второй заклепки на верхней кромке второго кармана;

- выполнением кромки первого кармана восходящей от продольного бокового шва джинсов практически по прямой.

Заявленные джинсы в части независимого п. 1 отличаются от изделия известного из патентного документа [2] выполнением второй заклепки большего размера, чем первая заклепка.

Однако, общеизвестно, что основной функцией заклепок на джинсах и плотных брюках является укрепление многослойных швов в местах соединения деталей, а, следовательно, диаметр заклепки ограничен шириной шва, на котором она установлена.

Таким образом, размеры заклепки несоизмеримо малы по сравнению с размерами других деталей джинсов и установка заклепок разного диаметра на карманах джинсов не определяет эстетических особенностей внешнего вида предложенного решения.

Следовательно, заявленный промышленный образец в части независимого п. 1 не может быть признан соответствующим условию патентоспособности «оригинальность», установленному пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку имеющиеся у него особенности не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия, то есть промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения (см. подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил ПО).

По поводу независимого п.2 перечня промышленного образца, рассмотренного в решении об отказе, следует отметить, что при исключении

из него признака, касающегося численного соотношения диаметров первой и второй заклепок, данный пункт также не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку имеющиеся у него особенности не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия в каталоге [4], то есть промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения (см. подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил ПО).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, опровергающих вывод Роспатента о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2008, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.**