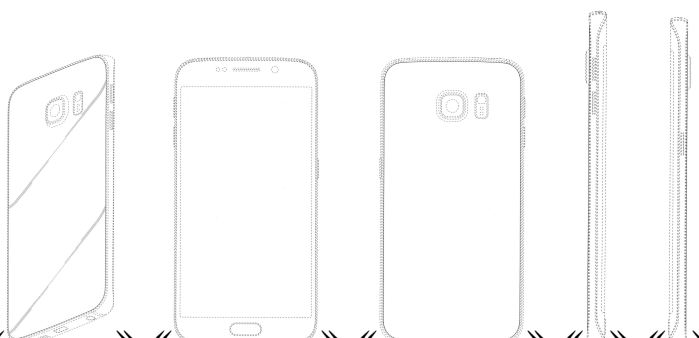
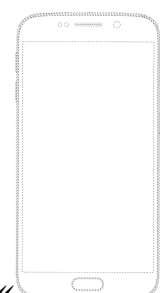
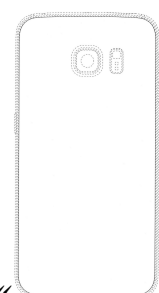


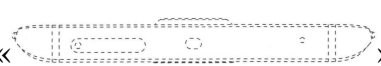



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с 01.10.2014 (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 24.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.05.2016 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015502275, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Портативное электронное устройство» в

объеме представленных изображений: », «», «», «», «»,
«», «».

В ходе экспертизы заявителю был направлен запрос от 02.02.2016, в котором изложена позиция о несоответствии заявленного решения условию патентоспособности «оригинальность».

Заявителем в корреспонденции, поступившей 29.04.2016, были отмечены

признаки, характеризующие представленные изображения и формирующие зрительный образ заявленного промышленного образца. Суть доводов заявителя сводится к тому, что портативное электронное устройство характеризуется:

- выполнением тыльной стороны электронного устройства в виде вертикально ориентированного уплощенного объема на основе прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами, у которого участки вдоль больших сторон выполнены изогнутыми в сторону боковой стороны с возможностью заглубления в боковую стенку корпуса электронного устройства.

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 24.05.2016 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В заключении экспертизы отмечено, что наиболее близким к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков решением является решение внешнего вида изделия того же назначения, раскрытое в патентном документе ЕМ 002344226-0001 S (далее - [1], ближайший аналог). Сопоставительный анализ изображений заявленного и известного решений показал, что представленные изделия характеризуются одинаковым существенным признаком, формирующим одинаковое зрительное впечатление, а именно: наличием элемента, выполненного на основе прямоугольной формы со скругленными углами.

При этом экспертизой указано, что заявленный промышленный образец отличается незначительным различием радиусов скругленных углов у элемента изделия. Однако, выявленное отличие в целом не влияет на формирование внешнего вида изделия, и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, отличающего заявленное решение от известного решения, т.е. может быть отнесен к нюансному (несущественному) признаку.

К сведению заявителя экспертизой были приведены источники информации (5 источников), из которых известен указанный выше существенный признак.

В заключении экспертизы также указано, что признак «выполнением тыльной стороны электронного устройства в виде вертикально ориентированного уплощенного объема на основе прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами, у которого участки вдоль больших сторон выполнены изогнутыми в сторону боковой стороны с возможностью заглубления в боковую стенку корпуса электронного устройства» составлен неточно. Заявленный промышленный образец охарактеризован на изображениях одним композиционным элементом, в связи с чем характеристика «на тыльной стороне портативного устройства» не может быть принята к рассмотрению. Характеристика «объем» (объем – это количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом) некорректно применена, поскольку объемом обладают трехмерные объекты.

Далее приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, так как его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, известно решение внешнего вида изделия сходного назначения (ближайший аналог), производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

В возражении, поступившем 24.11.2016, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза некорректно обошлась с признаками, характеризующими внешний вид корпуса электронного устройства, не обратив внимания на объемный характер выполнения части корпуса электронного устройства (на фото 1 помимо контурной линии, изображена и поверхность, охваченная этой линией). Для среднего специалиста такое исполнение чертежа однозначно указывает на наличие вогнутой (а не выпуклой, как ранее ошибочно сообщалось в описании и в ответе на запрос) поверхности, имеющей форму ограниченную сплошной линией;

- наличие существенного признака, касающегося выполнения периферийных участков выгнутыми по дуге в сторону боковых сторон основного плоского участка тыльной стороны корпуса электронного портативного устройства, очевидным образом следует из изображения общего вида (фото 1);

- ни один из указанных экспертизой источников информации не содержит решения, которое формирует одинаковое зрительное впечатление с заявленным промышленным образцом;

- ближайший аналог вообще не является объектом того же назначения, что и заявленный промышленный образец, поскольку в последнем заявлена тыльная поверхность корпуса, а в выбранном экспертизой ближайшем аналоге - лицевая сторона электронного устройства (указанное является существенным отличием);

- отличия влияют на формирование внешнего вида изделия и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, отличающего заявленное решение от известного решения, т.е. указанные отличия никак не могут быть отнесены к нюансным (несущественным) признакам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2015502275 и указывает, что заявленное решение «Портативное электронное устройство» имеет ряд существенных признаков, характеризующих эстетические особенности внешнего вида изделия, обусловленные творческим характером их создания, а именно:

- выполнение тыльной стороны корпуса электронного портативного устройства в виде вертикально ориентированного уплощенного объемного элемента прямоугольной формы со скругленными углами и ребрами;

- выполнение тыльной стороны корпуса состоящей из основного плоского участка и крайних периферийных участков, расположенных по боковым сторонам основного плоского участка и сопряженных с ним, причем крайние периферийные участки выполнены выгнутыми по дуге в сторону больших боковых сторон с большим радиусом кривизны.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2017, заявителем было представлено ходатайство об уточнении названия промышленного образца –

«Тыльная поверхность корпуса портативного электронного устройства», и изложена совокупность признаков, повторяющая приведенную в возражении.

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

С учетом даты подачи заявки (02.07.2015), 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.

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 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

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.

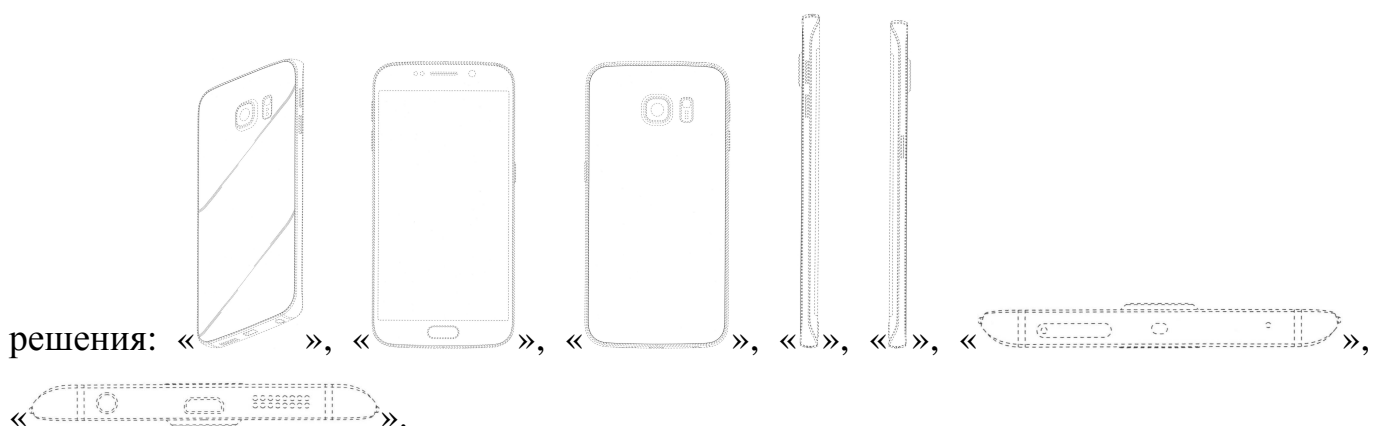
Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) 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).

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.

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.

Существо промышленного образца отображено на изображениях заявленного



При этом коллегия отмечает, что признаки, касающиеся всех конструктивных частей портативного электронного устройства, кроме тыльной панели корпуса

отражены на изображениях заявленного промышленного образца пунктирной линией, а 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.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия, известное из патентного документа [1].

Следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что изделию по патентному документу [1] и заявленному промышленному образцу присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделий: выполнение тыльной стороны корпуса электронного портативного устройства в виде вертикально ориентированного уплощенного объемного элемента прямоугольной формы со



скругленными углами и ребрами ().

Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях заявленного промышленного образца и изделия по патентному документу [1].

Вместе с тем, по мнению заявителя, заявленное решение имеет особенность, отличающую его от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], и заключающуюся в том, что тыльная сторона корпуса состоит из основного плоского участка и крайних периферийных участков, расположенных по боковым сторонам основного плоского участка и сопряженных с ним, причем крайние периферийные

участки выполнены выгнутыми по дуге в сторону больших боковых сторон с большим радиусом кривизны.

Коллегия отмечает, что данная отличительная особенность выражает зрительно неразличимое соотношение размеров радиусов дуги и кривизны периферийных участков, т.е. является незначительной при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия, недостаточно выразительна и не выделяется на общем фоне, а, следовательно - может быть отнесена к нюансам. Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1] (т.е. заявленное решение имитирует прием исполнения подобного элемента в известном изделии). Мысленное исключение или включение указанных признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, обозначенное отличие не позволяет отличить заявленное решение внешнего вида от известного решения по патентному документу [1]. Совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с признаками внешнего вида известного изделия того же назначения, раскрытого в патентном документе [1].

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 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО.

От заявителя 14.04.2017 поступило особое мнение, основные доводы которого сводятся к тому, существенный признак ошибочно отнесен экспертизой и коллегией к нюансным. Существенность признаков устанавливается по отношению к композиции внешнего вида части изделия, т.е. должно осуществляться сравнение выпуклой (объемной) тыльной стороны корпуса заявленного промышленного образца с плоской тыльной стороной корпуса изделия по патентному документу [1]. Также отмечено, что приобщенное ходатайство с уточненной совокупностью существенных признаков не было рассмотрено коллегией.

Коллегия отмечает, что все доводы и материалы заявителя были рассмотрены на заседании, при этом следует указать, что при оценке соответствия заявленного промышленного образца сравнивались общие зрительные впечатления от сопоставляемых изделий, производимых совокупностями существенных признаков, определяющими их внешний вид и нашедших отражения на изображениях изделий. Как было подчеркнуто выше, отличительные особенности заявленного промышленного образца от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], касаются исключительно нюансной проработки элементов. Следовательно, словесная формулировка вышеуказанных особенностей (признаков) не устранит причин, послуживших основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

Остальные доводы особого мнения рассмотрены выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2016, решение Роспатента от 24.05.2016 оставить в силе.