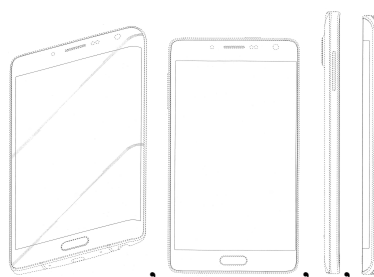


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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" (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 17.05.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.10.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2014504782, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Портативное электронное устройство» в



объеме представленных изображений: , , и т.д.

В результате экспертизы заявителю был направлен запрос от 21.05.2015, в котором была изложена позиция о несоответствия заявленного решения условию патентоспособности «оригинальность».

В ответ на запрос экспертизы заявителем 20.08.2015 были отмечены признаки, характеризующие представленные изображения, формирующие зрительный образ заявленного промышленного образца: Портативное электронное устройство,

характеризующееся:

- выполнением лицевой стороны прямоугольной формы со скругленными углами, большая часть которой выполнена плоской, а меньшая часть - изогнутой по дуге;

- выполнением дисплейного окна, занимающего большую часть лицевой стороны, плоской, а в другой части – изогнутой по дуге;

- выполнением одной боковой стороны лицевой поверхности и дисплейного окна изогнутой в сторону тыльной стороны с возможностью расположения части дисплея на боковой стороне и считывания с нее информации, находясь в стороне от электронного устройства, причем другие противоположные стороны лицевой поверхности и дисплейного окна расположены на лицевой стороне.

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 19.10.2015 (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 (или однородного) назначения, раскрытое в патентном документе ЕМ 002506733-0001 S (далее - [1], ближайший аналог). Сопоставительный анализ изображений заявленного и известного решений показал, что из ближайшего аналога известны следующие существенные признаки: «выполнение лицевой стороны в виде плоской поверхности прямоугольной формы со скругленными углами, одна из сторон которой выполнена изогнутой в сторону тыльной стороны; выполнение дисплейного окна, занимающего большую часть лицевой стороны, одна из сторон которой выполнена изогнутой в сторону тыльной стороны». Из патента ЕМ 002281790-0001 S (далее - [2]) известно выполнение лицевой стороны и дисплейного окна в одной плоскости.

При этом экспертизой указано, что признаки «выполнением одной боковой стороны лицевой поверхности и дисплейного окна изогнутой в сторону тыльной стороны с возможностью расположения части дисплея на боковой стороне и считывания с нее информации, находясь в стороне от электронного устройства, причем другие противолежащие стороны лицевой поверхности и дисплейного окна расположены на лицевой стороне» изложены некорректно, поскольку характеристика «считывания с нее информации, находясь в стороне от электронного устройства» характеризует функциональные особенности изделия в процессе эксплуатации, но не внешний вид изделия. А характеристика «причем другие противолежащие стороны лицевой поверхности и дисплейного окна расположены на лицевой стороне» не обеспечивает возможность однозначного понимания специалистом смыслового содержания признака.

В заключении экспертизы приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, так как существенные признаки заявленного художественно-конструкторского решения не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

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

- в заключении экспертизы анализ отличительных признаков заявленного решения по отношению к ближайшему аналогу не приводится;
- заявленное решение имеет принципиальное отличие от ближайшего аналога, заключающееся в ассиметричном построении лицевой поверхности и дисплейного окна по отношению к боковым сторонам портативного мобильного устройства;
- данное ассиметричное решение является неожиданным и оригинальным, выделяя соответствующий прибор из линейки однотипных и аналогичных устройств. Вышеизложенное относимо и к решению по патентному документу [1], которое характеризуется симметричным «наплывом» лицевой поверхности и дисплейного окна на боковые поверхности электронного устройства. По

симметричному принципу построены известные решения внешнего вида лицевой стороны противопоставленных изделий;

- совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия и указанная выше, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида ближайшего аналога, по меньшей мере, одним существенным признаком (асимметричность композиционного решения внешнего вида лицевой стороны), при этом в общедоступных сведениях экспертизой не выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2014504782. При этом заявитель перечислил признаки, визуализируемые на представленных изображениях заявленного промышленного образца: Портативное электронное устройство, характеризующееся:

- составом композиционных элементов: лицевой стороны с расположенным на ней дисплейным окном;

- ассиметричным расположением лицевой стороны относительно боковых сторон электронного устройства;

- выполнением лицевой стороны прямоугольной формы и разделением на две неравные части, причем большая часть выполнена плоской, а меньшая её часть - изогнутой по дуге;

- делением дисплейного окна на две неравные части, большая из которых расположена на лицевой стороне и выполнена плоской, а меньшая часть выполнена изогнутой по дуге и расположена на боковой стороне электронного устройства.

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

С учетом даты подачи заявки (05.12.2014), 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 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

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

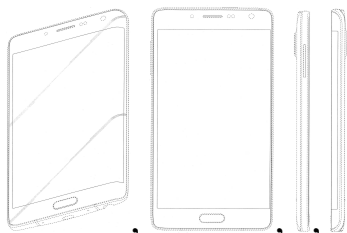
Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими особенностями изделия, в частности, в случаях, если:

(2.3) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

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.

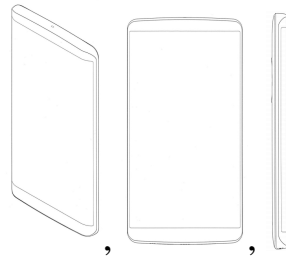
В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Существо заявленного промышленного образца нашло отражение на



изображениях изделия: , , и т.д.

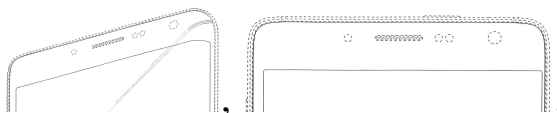
Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия, известное из патентного документа [1],

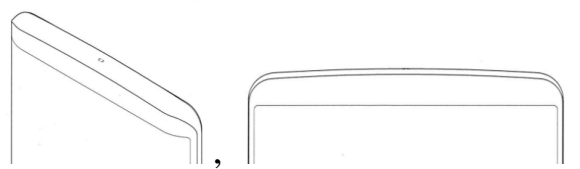


отраженное на изображениях: , , и т.д.

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 лицевой стороны в виде плоской поверхности прямоугольной формы со скругленными углами; выполнение дисплейного окна, занимающего большую часть лицевой стороны.

Вместе с тем, заявленное решение имеет особенность, отличающую его от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], и заключающуюся в том, что только одна из сторон лицевой стороны выполнена изогнутой в сторону

тыльной стороны (асимметричные стороны) – : . В патентном документе [1] обе стороны лицевой стороны выполнены изогнутыми в

сторону тыльной стороны – : .

Следует указать, что изображения, приведенные как в ближайшем аналоге [1]

() , так и в патентном документе [2] () , отражают симметричные решения внешнего вида портативного электронного устройства.

Таким образом, для существенных отличительных признаков заявленного промышленного образца (асимметричным выполнением лицевой стороны и дисплейного окна относительно боковых сторон электронного устройства)

экспертизой не выявлено художественно-конструкторское решение, обладающее этим же признаком, обуславливающим в известном решении такие же эстетические и эргономические особенности, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

В связи с изложенным, коллегия сочла возможным на основании пунктов 4.9 и 5.1 Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

Результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы были представлены в распоряжении коллегии 21.09.2016, при этом в заключении экспертизы отмечено, что признак «составом композиционных элементов: лицевой стороны с расположенным на ней дисплейным окном» известен из ближайшего аналога [1], а признаки: «асимметричным расположением лицевой стороны относительно боковых сторон электронного устройства; выполнением лицевой стороны прямоугольной формы и разделением на две неравные части, причем большая часть выполнена плоской, а меньшая её часть - изогнутой по дуге; делением дисплейного окна на две неравные части, большая из которых расположена на лицевой стороне и выполнена плоской, а меньшая часть выполнена изогнутой по дуге и расположена на боковой стороне электронного устройства» известны из патентного документа ЕМ 002335968-0006 S [3], выявленного при дополнительном поиске.

Далее приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, так как существенные признаки заявленного художественно-конструкторского решения не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

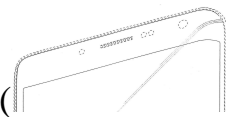
Второй экземпляр упомянутых документов был направлен в адрес заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2016, заявителем был представлен ответ на дополнительные аргументы экспертизы, существо доводов которого сводится к тому, что из дополнительного источника – патентного документа [3] не ясно, что охраняется патентом: в данном решении вообще нет левой границы

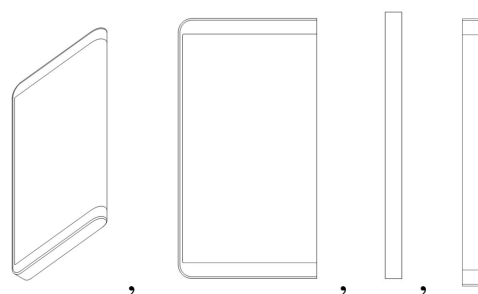
дисплея (если это дисплей), а также нет информации о том, что «меньшая часть (дисплейного окна) расположена на боковом краю лицевой стороны».

Анализ материалов дополнительного поиска и заключения экспертизы показал следующее.

Следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что изделию по патентному документу [1] и заявленному промышленному образцу присущи следующие одинаковые существенные признаки, формирующие внешний вид изделий: выполнение лицевой стороны в виде плоской поверхности прямоугольной формы со скругленными углами; выполнение дисплейного окна, занимающего большую часть лицевой стороны.



Отличительная особенность заявленного решения (рис. 1), выраженная заявителем тремя признаками: «асимметричным расположением лицевой стороны относительно боковых сторон электронного устройства; выполнением лицевой стороны прямоугольной формы и разделением на две неравные части, причем большая часть выполнена плоской, а меньшая её часть - изогнутой по дуге; делением дисплейного окна на две неравные части, большая из которых расположена на лицевой стороне и выполнена плоской, а меньшая часть выполнена изогнутой по дуге и расположена на боковой стороне электронного устройства», известна из



патентного документа ЕМ 002335968-0006 S - , , , . В патентном документе [3] лицевая сторона и дисплейное окно выполнены с разделением на две неравные части, причем большая часть выполнена плоской, а меньшая её часть - изогнутой по дуге, меньшая часть дисплейного окна расположена

на боковой стороне электронного устройства: , .

Таким образом, экспертизой приведены решения ([1, 3]), содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца, и обуславливающие в известных решениях наличие таких же эстетических и эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

Также, коллегия считает необходимым пояснить, что согласно информации, приведенной в патентном документе [3], в нем раскрыто решение внешнего вида мобильных телефонов (Mobile phones), классифицируемое по классу МКПО 14.03 - Средства коммуникации, устройства связи, дистанционного управления и радиоусилители. Следует указать, что мобильный телефон – это технически сложное устройство, сердцем которого является электронная плата, которая обеспечивает выполнение телефоном возложенных на него функций, т.е., по сути, это портативное электронное устройство.

Что касается «...отсутствия границы дисплея и расположения меньшей части дисплейного окна на боковом краю лицевой стороны...», коллегия отмечает, что у известного из патентного документа [3] изделия также, как и в заявленном изделии, имеются лицевая и боковая стороны, при этом лицевая сторона плавно переходит в боковую сторону, а дисплейное окно выполнено с разделением на две части, а меньшая часть расположена на боковой стороне без видимой границы. Необходимо обратить внимание, что в заявленном промышленном образце граница дисплейного окна на боковой стороне является зрительно неактивной характеристикой



(), которая ни разу не выделялась и самим заявителем при формулировании особенностей заявленного решения.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что материалы заявителя не содержат 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2016, изменить решение Роспатента от 19.10.2015 и отказать в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014504782 с учетом дополнительного поиска.