

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты 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 Кабусики Кайся Тосиба, Япония (далее – заявитель), поступившее 25.08.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2013500781/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Носитель информации», совокупность признаков которого изложена в перечне существенных признаков, представленном заявителем в корреспонденции, поступившей 22.01.2014, в следующей редакции:

«Носитель информации, характеризующийся:

- формообразованием в виде уплощенного прямоугольного параллелепипеда, с плоскими сторонами, острыми окружными ребрами и сглаженными вертикальными ребрами;

- проработкой передней и задней сторон плавными углублениями круглого контура, расположенными вдоль одной оси и содержащими сквозной вырез полукруглой со скругленными углами формы, ориентированный дугообразной стороной по направлению к ближайшему торцу;

- наличием пластины с разновеликими USB-контактами прямоугольной формы, расположенными на разном расстоянии друг от друга».

По результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца в объеме приведенного выше перечня существенных признаков,

отображенных на фотографиях изделия, было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 21.02.2014.

Решение Роспатента мотивировано тем, что совокупность существенных признаков заявленного решения внешнего вида – «Носитель информации», нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков ближайшего аналога – информационного носителя, т.е. изделия того же назначения, известного из патентного документа ЕМ 0012701136-0006, МПКО (9) 14-02, с датой публикации от 15.07.20011 (далее - [1]).

В решении Роспатента отмечено, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО, поскольку существенные признаки, отображенные на изображениях изделия, не обуславливают творческий характер его особенностей.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

По мнению заявителя, отличительные от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], признаки заявленного промышленного образца, касающиеся общего формообразования («выполнение в виде уплощенного прямоугольного параллелепипеда, все окружные ребра которого выполнены острыми, а все вертикальные ребра – чуть сглаженными») позволяют отличить друг от друга сравниваемые изделия. Далее заявитель указывает на отличия в проработке формы отверстия, которая «являет собой дизайнерский замысел». Кроме того, заявитель обращает внимание на различия в проработке USB- контактов.

В возражении представлен уточненный перечень существенных признаков, «в который введена характеристика «прямоугольного параллелепипеда», подчеркивающая, по мнению заявителя, «отличие формы корпуса заявленного решения от формы корпуса решения по патентному документу [1]».

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

С учетом даты подачи заявки (05.03.2013), 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 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 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

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

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются

обусловленными творческими особенностями изделия, в частности, в случае, если: 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).

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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Заявлено объемное художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия - «Информационный носитель» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделия.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца, относящегося к объемным изделиям промышленного дизайна, является решение внешнего вида изделия того же назначения – «информационный носитель», известного из патентного документа [1].

Следует признать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что внешний вид заявленного промышленного образца производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит внешний вид известного из патентного документа [1] изделия. Сравнимые изделия (представленные на

изображениях) сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку конструкция, форма, пропорции, геометрия, состав и пластическая проработка элементов изделий характеризуется одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

Действительно, изделию по патентному документу [1] и заявленному промышленному образцу присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделия: состав конструктивных элементов, форма корпуса, расположение площадки с USB-контактами и наличие отверстия.

Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью существенных признаков элемента по оспариваемому патенту и совокупностью существенных признаков изделия по патентному документу [1].

Вместе с тем, заявленное решение имеет особенности, отличающие его от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], и заключающиеся в форме торцевой стороны корпуса, в форме и расположении друг относительно друга USB- контактов, их размере, а также в проработке отверстия. Указанные особенности незначительны при общем визуальном восприятии внешнего изделия, недостаточно выразительны и не выделяются на общем фоне, а, следовательно - могут быть отнесены 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 внешний вид известного изделия). 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.

При этом, лицом, подавшим возражение, не представлено информации об аналоговом ряде, свидетельствующем об ограничениях возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанных с функциональными особенностями изделия.

Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса и согласно подпункту 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении представленного заявителем уточненного перечня существенных признаков заявленного промышленного образца, целесообразно отметить следующее. При признании несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» по основаниям, изложенным выше, сравниваются общие зрительные впечатления от изделий, производимые совокупностями существенных признаков, определяющими их внешний вид.

Как было подчеркнуто выше в настоящем заключении, отличительные особенности заявленного промышленного образца от ближайшего аналога, известного из патентного документа [1], касаются исключительно нюансной проработки элементов (несущественных признаков). Следовательно, внесение вышеуказанных особенностей (признаков, не являющихся существенными) в уточненный перечень заявленного промышленного образца, не устраняет причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2014, решение Роспатента от 21.02.2014 оставить в силе.