

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ветошкиной Натальи Эдуардовны (далее – заявитель) от 25.08.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2008503294/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Карта пластиковая» со следующим уточненным в корреспонденции, поступившей 29.01.2010 перечнем существенных признаков:

«Карточка,

характеризующая:

- выполнением в виде прямоугольника на плоском носителе заполненной графикой;

отличающаяся:

- разделением поля на плашки с различным фоном, заполненные информацией о различных юридических лицах».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 26.02.2010 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Для подтверждения данных доводов в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Патент RU № 49001 на промышленный образец, опубл. 16.06.2001 (далее – [1]);

- Патент RU № 49002 на промышленный образец, опубл. 16.06.2001 (далее – [2]);

- Каталог «INDEX» Фирменный стиль, № 1, 2002, с.53(далее – [3]);
- Каталог «INDEX» Фирменный стиль, № 1, 2004, с.23 (далее – [4]).

В решении Роспатента отмечено, что признак заявленного промышленного образца «разделением поля на плашки с различным фоном, заполненные информацией о различных юридических лицах» не содержит идентифицируемую по представленным изображениям характеристику: «заполненные информацией о различных юридических лицах» (на представленных изображениях можно идентифицировать только графические элементы). В связи с этим признак: «заполненные информацией о различных юридических лицах», был исключен из рассмотрения.

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса и поступившем в палату по патентным спорам 25.08.2010, выразил несогласие с решением Роспатента и отметил, что указанное решение было принято без учета требований пункта 8 статьи 21 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированных в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО), а именно, заявителю не было направлено уведомление по результатам рассмотрения, на которое он должен был ответить в течение шести месяцев.

Вместе с тем, в возражении содержится просьба рассмотреть уточненный перечень существенных признаков заявленного промышленного образца, в следующей редакции:

«Карточка,
характеризующая:

- выполнением на плоском носителе;

отличающаяся:

- наличием рамки с графическими элементами
- разделением основного поля на одинаковые по размеру части, имеющие различный фон и заполненные графическими элементами».

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

С учетом даты подачи заявки, правовая база для оценки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности включает упомянутые Кодекс, Правила ПО в части не противоречащей Кодексу и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарного - 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.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с пунктом 2 Кодекса при проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы этой заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2-5 статьи 1384, пунктом 5 статьи 1386, пунктом 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которой проведение экспертизы невозможно.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.2 Правил ПО, промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Согласно подпункта (2) пункта 19.5.2. Правил ПО проверка оригинальности включает: определение наиболее близкого аналога, выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога, выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.2. Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся о наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 21.3. общедоступными

считываются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункта (2) пункта 21.3. Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения является :

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

В соответствии с пунктом 3.2.1. Правил ПО изображения должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

В соответствии с подпунктом (1.1.) пункта 3.3.4.4. Правил ПО сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическим и (или) эргономическими особенностями. Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 6 пункта 3.4.1. Правил ПО признаки

промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4. Правил ПО при проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается, соблюдено ли условие возможности идентифицирования содержащихся в нем признаков в соответствии с подпунктом (6) пункта 3.4.1. настоящих Правил. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, когда не обеспечивается возможность их однозначного визуального идентифицирования с элементами приведенного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы, экспертиза вправе запросить у заявителя разъяснения для подтверждения такой возможности. В частности, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в перечне существенных признаков промышленного образца, имеется возможность однозначного понимания специалистом на основании сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, его смыслового содержания.

Если установлено, что для возможности идентифицирования признака необходима корректировка его характеристики в перечне на основе изображения с учетом разъяснений описания промышленного образца, заявителю в направляемом ему запросе предлагается провести такую корректировку. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (6) пункта 3.4.1 настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных

признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак и использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

В соответствии с подпунктом (8) пункта 3.4.1. Правил ПО если изображение изделия содержит надпись, имеющую смысловое содержание, в том числе, когда это смысловое содержание надписи указано в описании промышленного образца, признаки, характеризующие это смысловое содержание надписи любым верbalным способом (идентично, либо обобщенно, либо сокращенно и др.), в перечень не включаются.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.4. Правил ПО проверка перечня существенных признаков промышленного образца включает выявление в перечне признаков, не относящихся к художественно-конструкторскому решению изделия, которое реализуется в виде эстетических и (или) эргономических особенностей внешнего вида этого изделия.

К художественно-конструкторскому решению изделия не относятся признаки, нашедшие отражение в таких элементах изображения и характеризуемые соответствующими этим элементам признаками перечня, которые предназначены исключительно для информационно-потребительских, информационно-рекламных или других специальных целей и не имеющие графических, шрифтовых или колористических особенностей, в частности:

- элементы, имеющие смысловое, в том числе, информационное содержание, например, буквы, слова, предложения, цифры, в том числе элементы, имеющие характер специальных обозначений на изделии (например, ГОСТ, место изготовления, год выпуска, автор дизайна, специальные знаки отличия).

При наличии в перечне существенных признаков промышленного образца таких признаков заявителю предлагается осуществить корректировку перечня для исключения из него этих признаков.

Если установлено, что признак перечня охарактеризован с нарушением условия, приведенного в данном подпункте настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраниют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся оценки патентоспособности заявленного промышленного образца показал следующее.

Наиболее близким аналогом предложенного промышленного образца является карточка, отображенная на фотографии и в перечне существенных признаков по патенту [1], имеющая то же назначение и выполненная в виде прямоугольника на плоском носителе, с оформлением лицевой и обратной сторон шрифтовой графикой.

Заявленный промышленный образец представленный на изображениях

и охарактеризованный в перечне существенных признаков, отличается от известного решения разделением поля карточки на плашки с различным фоном, заполненные информацией о различных юридических лицах.

При этом следует отметить, что признак: «заполненные информацией о различных юридических лицах», содержит не идентифицируемую по представленным изображениям информацию. В связи с тем, что по представленным изображениям можно идентифицировать только наличие графических элементов, данный признак из рассмотрения исключается (см. подпункт (3) пункта 19.4. Правил ПО).

Что касается признака «разделением поля на плашки с различным фоном», то данный признак известен из фотографий и перечня существенных признаков к патенту [2], где содержатся сведения о карточке, выполненной в виде прямоугольника, при этом лицевая часть карточки разделена цветовым решением на четыре прямоугольника (плашки), соответственно зеленого, желтого, красного и синего цветов, т.е. на прямоугольники, имеющие различный фон.

В соответствии с изложенным, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

В отношении представленного в возражении уточненного перечня следует отметить, что коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить заявителю внести изменения в перечень существенных признаков в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС, поскольку с учетом представленного экспертизой на заседании коллегии палаты по патентным спорам изображения к патенту Франции на промышленный образец № 650309, опубл. 04.01.2002 (далее - [5]),

заявленный промышленный образец, охарактеризованный совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях заявленного изделия и приведенных в уточненном перечне существенных признаков, также не будет соответствовать условию патентоспособности «оригинальность» .

Внесенные заявителем в уточненный перечень признаки: наличие рамки с графическими элементами; разделением основного поля на одинаковые по размеру части, имеющие различный фон и заполненные графическими элементами - присущи объекту, известному из изображений к патенту [5].

В отношении доводов возражения, касающихся того, что заявителю не было направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного промышленного образца, следует отметить, что заявка на промышленный образец была рассмотрена в соответствии с пунктом 2 статьи 1391 Кодекса, при этом экспертиза заявки была осуществлена в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1391 Кодекса, а также пунктом 5 статьи 1386 Кодекса, ссылка на которую приведена в упомянутом пункте статьи 1391 Кодекса. При этом в статье 1391 отсутствует ссылка на положение пункта 1 статьи 1387 Кодекса, предусматривающее направление уведомления по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2010,
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
патентам и товарным знакам от 26.02.2010 оставить в силе.**