

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 ЗМ ИННОВЕЙТИВ ПРОПЕРТИЗ КОМПАНИ, США, (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.12.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2010502602/49, при этом установлено следующее.

В качестве промышленного образца заявлен «Рисунок на респираторной маске», со следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 20.04.2011.

«Оформление ребра на респираторной маске, характеризующееся:

- выполнением в виде пространственной П-образной ломаной линии с удлиненной перекладиной и небольшим расширением вертикальных отрезков книзу».

По результатам рассмотрения материалов заявки было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 04.05.2011, мотивированное тем, что заявленное решение не может быть отнесено к охраняемым в качестве промышленного образца изделиям согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса.

Данный вывод мотивирован тем, что заявленное решение представляет собой фрагмент перехода части поверхности одной детали к другой детали маски, т.е. не

является функционально самостоятельной частью изделия. Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что заявленное решение не может быть определено как рисунок (плоскостное решение), поскольку на изображениях и в перечне существенных признаков представлена «пространственная» П-образная деталь.

Заявитель в своём возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выразил несогласие с решением Роспатента и обратил внимание на то, что заявленное в качестве промышленного образца решение не относится к функционально-самостоятельной части изделия, а является, по сути, художественно-конструкторским решением внешнего вида корпуса маски респиратора. При этом заявитель внес уточнения в название заявленного промышленного образца и представил скорректированный перечень существенных признаков.

По мнению заявителя, внесение уточнений в название заявленного промышленного образца и корректировка перечня существенных признаков заявленного решения изделия, отображенных на фотографиях изделия, устранит причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

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

С учетом даты подачи заявки, правовая база для оценки патентоспособности предложенного 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), и Правила ППС.

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 9.4. Регламента ПО к изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) совместно используемых изделий, интерьеры.

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является 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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, принятом к рассмотрению.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне

существенных признаков промышленного образца, известна 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.

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, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в перечень существенных признаков, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, касающихся оценки охраноспособности заявленного предложения, показал следующее.

Заявленное решение, в объеме приведенного выше перечня существенных признаков не может быть признано относящимся к охраняемым в качестве промышленного образца изделиям промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Действительно, заявленное «оформление ребра на респираторной маске» не является ни изделием, ни функционально-самостоятельной частью изделия, ни компонентом для сборки в составное изделие. В данном случае ребро является неотъемлемой частью маски и представляет собой стык двух плоскостей (выступающую часть).

Таким образом, вывод о невозможности отнесения заявленного решения к изделиям, охраняемым в качестве промышленного образца, сделанный в решении Роспатента правомерен.

Однако, коллегия палаты по патентным спорам руководствуясь пунктом 4.9 Правил ППС сочла возможным принять к рассмотрению представленный в возражении скорректированный перечень существенных признаков в следующей редакции:

«Корпус маски респиратора, характеризующийся:

- выполнением профиля ребра, образованного соединением поверхностей формообразующих участков центральной части корпуса маски респиратора, в форме трапецевидной линии».

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного информационного поиска и заключение экспертизы, из которого следует, что заявленный промышленный образец, охарактеризованный скорректированным перечнем существенных признаков, приложенным заявителем к материалам возражения, не соответствует условию патентоспособности «новизна», установленному пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, поскольку совокупность существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия и приведенных в указанном скорректированном перечне существенных признаков заявленного промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета.

В подтверждение данного мнения в упомянутом заключении приведены следующие источники информации:

- каталог «Восток сервис», стр.313, модель Н304, 2008 (фонд ВПТБ), (далее - [2]);

- каталог «Восток сервис», стр. 124 (выставка в Сокольниках «Телогрейка» 13-17.02.2002 (фонд ВПТБ), (далее - [2]);

- патентный документ US D382,341, опубликовано 12.04.1997, (далее - [3]);
- каталог «Урсус» весна-лето 2006, стр. 157, PЕС440 (фонд ВПТБ) (далее - [4]).

Заключение, представленное экспертизой, и результаты дополнительного поиска были направлены в адрес заявителя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель в своем «ответе на заключение», привел сопоставительный анализ заявленного в качестве промышленного образца решения и решений, известных из источников информации [1] - [4], на основании которого делает вывод о том, что сравниваемые изделия характеризуются «разной совокупностью признаков».

При этом заявитель «с учетом результатов дополнительного поиска», представил вновь «уточненный перечень существенных признаков, скорректированный на основе первичных материалов заявки и с учетом замечаний экспертизы», приведенных в заключении, приложенном к результатам информационного поиска.

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении и касающихся результатов дополнительного информационного поиска, а также доводов, представленных заявителем, показал следующее.

Наиболее близким аналогом решения внешнего вида корпуса маски респиратора, заявленной в качестве промышленного образца, является художественно-конструкторское решение внешнего вида маски-респиратора, изображение которой представлено в каталоге [1]. Известное из каталога [1] изделие характеризуется выполнением профиля (контура) ребра, образованного соединением поверхностей формообразующих участков центральной части корпуса маски респиратора, в форме трапециевидной линии. Следовательно, совокупность существенных признаков заявленного решения, нашедшая отражение на изображениях изделия и включенная в перечень существенных признаков, скорректированный заявителем в возражении и приведенный выше в настоящем заключении, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца.

Таким образом, заявленное решение в соответствии с пунктом 22.5.4(2) Регламента ПО, в смысле положений пункта 2 статьи 1352 Кодекса, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода о несоответствии заявленного предложения условию патентоспособности «новизна», анализ источников [2] - [4], цитируемых в заключении, приложенном к дополнительному информационному поиску, не проводился.

В отношении повторно скорректированного перечня существенных признаков заявленного промышленного образца, представленного заявителем в «ответе на заключение» необходимо отметить, следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным принять к рассмотрению вновь скорректированный перечень существенных признаков и направить материалы заявки для проведения дополнительного поиска по этому перечню, поскольку заявитель уже воспользовался своим процессуальным правом корректировки перечня.

Кроме того, следует отметить, что проверка новизны согласно подпункту (1) пункта 22.5.4. проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать патентоспособным заявленный промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.1011, отменить решение Роспатента от 04.05.2011 и отказать в выдаче патента на промышленный образец по вновь открывшимся обстоятельствам.