

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с 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, поступившее 04.12.2008 от Мерц унд Крелль ГмбХ унд Ко. КГаА (DE) (далее – заявитель) на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2006501260/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Компонент пишущего инструмента», совокупность признаков которого была изложена в первоначально представленном перечне существенных признаков в следующей редакции:

«Компонент пишущего инструмента, характеризующийся:

-выполнением в виде прозрачного цилиндра, внутри которого расположен структурированный рукав.»

В процессе переписки при проведении экспертизы по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 26.03.2008, было предложено скорректировать название заявленного промышленного образца на «Корпус пишущего инструмента», а также был представлен скорректированный перечень существенных признаков в следующей редакции:

«Корпус пишущего инструмента, характеризующийся:

-выполнением корпуса в виде вытянутого прозрачного цилиндра;

-выполнением структурированной поверхности рукава из расположенных с промежутком кольцевых форм на его поверхности;

- выполнением рукава внутри прозрачного корпуса, имеющим прозрачную внешнюю поверхность;

- выполнением кольцевых форм, расположенных с промежутком к внутренней стороне прозрачной внешней поверхности.»

По результатам экспертизы по существу заявленного решения изделия, охарактеризованного уточненным перечнем существенных признаков, поступившим от заявителя 26.03.2008, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 28.04.2008 было вынесено решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец на основании того, что предложение заявителя не может быть признано промышленным образцом.

Вывод, содержащийся в решении Роспатента, основывается на том, что представленные в материалах заявки изображения не дают представления об объемной форме заявленного корпуса пишущего инструмента, а в перечень существенных признаков включены признаки, характеризующие трехмерную форму изделия. Таким образом, согласно решению Роспатента, на представленных изображениях отсутствует изделие, т.е. заявленный объект не может быть признан промышленным образцом.

На решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1391 и пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая следующее.

По мнению заявителя, при проведении экспертизы заявленного предложения он должен был быть уведомлен об исключении из рассмотрения признаков заявленного перечня, визуальная идентификация которых с элементами представленного заявителем изображения изделия невозможна. При этом, согласно возражению, в нарушение установленных

регламентов не была проведена оценка заявленного художественно-конструкторского решения на соответствие условиям патентоспособности.

Дополнительно в возражении заявитель выразил просьбу уточнить перечень существенных признаков, представив его в следующей редакции:

«Корпус пишущего инструмента, характеризующийся:  
-выполнением корпуса, вертикально ориентированным;  
-наличием декора в виде горизонтальных полос, расположенных с равным промежутком.»

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного промышленного образца включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного

производства, определяющее его внешний вид.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона заявка на промышленный образец должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора или авторов промышленного образца и лица или лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; описание промышленного образца; перечень существенных признаков промышленного образца. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень существенных признаков промышленного образца, или дата поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

Согласно пункту 2.1. Правил ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в

частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт. Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры, линии, сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том числе, орнаментация. Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой.

В соответствии с пунктом 2.4 Правил ПО, заявка должна содержать, в частности, комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия.

Согласно пункту 3.2.1 Правил ПО, изображение внешнего вида изделия, является основным документом, так как оно содержит всю информацию о заявленном промышленном образце. Изображения должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.2. Правил ПО, заявка должна содержать для объемного промышленного образца изображения общего вида объемного изделия в ракурсе 3/4 спереди, а также такое количество видов изображений изделия (например, спереди, слева, справа, сзади, сверху, снизу), которое обеспечивает исчерпывающее представление всего решения внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 3.4.1 перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктами 1 и 1.1 пункта 18.3 Правил ПО, если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю

направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения. Основанием для запроса является отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного.

Согласно подпункту 1 пункта 18.7 Правил ПО и в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона датой подачи заявки считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень существенных признаков промышленного образца. При одновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 18.7 Правил ПО если заявка не удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 18.7 Правил ПО или в комплекте изображений изделия отсутствует какое-либо изображение изделия, предусмотренное пунктом 3.2.2 Правил ПО, либо в случае группы промышленных образцов отсутствует изображение какого-либо изделия, заявителю незамедлительно направляется запрос с предложением устранить эти недостатки в течение двух месяцев с даты получения запроса.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 18.7 Правил ПО при поступлении до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса, предусмотренного подпунктом 2 пункта 18.7 Правил ПО, дополнительных материалов, устраняющих отмеченные недостатки заявки, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления изображений, указанных в подпункте 2 пункта 18.7 Правил ПО, или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта 1 пункта 18.7

Правил ПО, в зависимости от того, какая из них является более поздней.

Анализ существенных признаков заявленного решения изделия, отображенных на приведенных в материалах заявки изображениях и включенных заявителем в уточненный перечень существенных признаков, поступивший 26.03.2008, на основании доводов возражения и решения об отказе в выдаче патента показал следующее.

Перечень существенных признаков, также как и название заявленного промышленного образца, характеризуют объемное решение изделия. При этом приведенные в материалах заявки изображения не обеспечивают исчерпывающее представление всего решения внешнего вида изделия, т.к. представленные ортогональные виды изделия не несут полной информации о его трехмерной структуре, в частности информации о его форме в поперечном сечении.

Следует отметить, что для заявленного промышленного образца, являющегося композицией с трехмерной структурой (см. пункт 2.1 Правил ПО), заявка должна содержать изображения общего вида заявленного объемного изделия в ракурсе 3/4, дающие полное детальное представление о внешнем виде изделия (см. пункт 2.4 и подпункт 1 пункта 3.2.2 Правил ПО).

Таким образом, в результате отсутствия в материалах заявки всех документов, предусмотренных пунктом 2.4 Правил ПО, заявителю по результатам экспертизы должен был быть направлен запрос с предложением представить недостающие документы (см. подпункт 2 пункта 18.7, а также подпункты 1 и 1.1 пункта 18.3 Правил ПО), а именно изображения общего вида объемного изделия в ракурсе 3/4 спереди. Однако заявителю подобный запрос направлен не был, что явилось нарушением процедуры рассмотрения заявки, а, следовательно, привело к неправомерному принятию оспариваемого решения Роспатента.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать наличие

оснований для отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

При этом следует отметить, что в анализе приведенного в возражении скорректированного перечня существенных признаков нет необходимости, т.к. его корректировка не может обеспечить возможности полного детального представления о внешнем виде заявленного объемного изделия по содержащимся в заявке изображениям в виду обстоятельств, изложенных выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008 об отказе в выдаче патента на промышленный образец.**