

Палата по патентным спорам 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 В.Н.Филатова (далее – заявитель), поступившее 07.08.2006, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец от 16.02.2006 по заявке №2004500174/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа объектов "Колесо транспортного средства", совокупность признаков которых изложена в перечне, представленном в первичных материалах заявки, в следующей редакции:

"Колесо транспортного средства (59 вариантов), характеризующееся:

- наличием шины;
- наличием диска (колпака),

отличающееся:

выполнением колористического решения шины в соподчиненности с колористическим решением диска (колпака);

- вариант 1 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - красным;
- вариант 2 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 3 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - желтым;
- вариант 4 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - зеленым;
- вариант 5 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - голубым;
- вариант 6 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - синим;
- вариант 7 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - фиолетовым;

- вариант 8 дополнительно характеризуется расцветкой шины и диска (колпака) - пятнистой с преобладанием различных по насыщенности зеленых тонов;
- вариант 9 дополнительно характеризуется расцветкой шины и диска (колпака) - пятнистой с преобладанием оранжево - коричневых тонов;
- вариант 10 дополнительно характеризуется расцветкой шины и диска (колпака) - пятнистой с преобладанием желто - коричневых тонов;
- вариант 11 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - черным;
- вариант 12 дополнительно характеризуется цветом шины и диска (колпака) - белым;
- вариант 13 дополнительно характеризуется цветом шины красным, диска (колпака) - желтым;
- вариант 14 дополнительно характеризуется цветом шины красным, диска (колпака) - зеленым;
- вариант 15 дополнительно характеризуется цветом шины красным, диска (колпака) - голубым;
- вариант 16 дополнительно характеризуется цветом шины красным, диска (колпака) - синим;
- вариант 17 дополнительно характеризуется цветом шины оранжевым, диска (колпака) - зеленым;
- вариант 18 дополнительно характеризуется цветом шины оранжевым, диска (колпака) - голубым;
- вариант 19 дополнительно характеризуется цветом шины оранжевым, диска (колпака) - синим;
- вариант 20 дополнительно характеризуется цветом шины оранжевым, диска (колпака) -фиолетовым;
- вариант 21 дополнительно характеризуется цветом шины желтым, диска (колпака) - голубым;
- вариант 22 дополнительно характеризуется цветом шины желтым, диска (колпака) - синим;
- вариант 23 дополнительно характеризуется цветом шины желтым, диска (колпака) - фиолетовым;

- вариант 24 дополнительно характеризуется цветом шины желтым, диска (колпака) - красным;
- вариант 25 дополнительно характеризуется цветом шины зеленым, диска (колпака) - синим;
- вариант 26 дополнительно характеризуется цветом шины зеленым, диска (колпака) - фиолетовым;
- вариант 27 дополнительно характеризуется цветом шины зеленым, диска (колпака) - красным;
- вариант 28 дополнительно характеризуется цветом шины зеленым, диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 29 дополнительно характеризуется цветом шины голубым, диска (колпака) - фиолетовым;
- вариант 30 дополнительно характеризуется цветом шины голубым, диска (колпака) - красным;
- вариант 31 дополнительно характеризуется цветом шины голубым, диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 32 дополнительно характеризуется цветом шины голубым, диска (колпака) - желтым;
- вариант 33 дополнительно характеризуется цветом шины синим, диска (колпака) - красным;
- вариант 34 дополнительно характеризуется цветом шины синим, диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 35 дополнительно характеризуется цветом шины синим, диска (колпака) - желтым;
- вариант 36 дополнительно характеризуется цветом шины синим, диска (колпака) - зеленым;
- вариант 37 дополнительно характеризуется цветом шины фиолетовым, диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 38 дополнительно характеризуется цветом шины фиолетовым, диска (колпака) - желтым;
- вариант 39 дополнительно характеризуется цветом шины фиолетовым, диска (колпака) - зеленым;

- вариант 40 дополнительно характеризуется цветом шины фиолетовым, диска (колпака) - голубым;
- вариант 41 дополнительно характеризуется цветом шины белым, диска (колпака) - черным;
- вариант 42 дополнительно характеризуется цветом шины красным, диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 43 дополнительно характеризуется цветом шины красным, диска (колпака) - фиолетовым;
- вариант 44 дополнительно характеризуется цветом шины оранжевым, диска (колпака) - желтым;
- вариант 45 дополнительно характеризуется цветом шины оранжевым, диска (колпака) - красным;
- вариант 46 дополнительно характеризуется цветом шины желтым, диска (колпака) - зеленым;
- вариант 47 дополнительно характеризуется цветом шины желтым, диска (колпака) - оранжевым;
- вариант 48 дополнительно характеризуется цветом шины зеленым, диска (колпака) - голубым;
- вариант 49 дополнительно характеризуется цветом шины зеленым, диска (колпака) - желтым;
- вариант 50 дополнительно характеризуется цветом шины голубым, диска (колпака) - синим;
- вариант 51 дополнительно характеризуется цветом шины голубым, диска (колпака) - зеленым;
- вариант 52 дополнительно характеризуется цветом шины синим, диска (колпака) - фиолетовым;
- вариант 53 дополнительно характеризуется цветом шины синим, диска (колпака) - голубым;
- вариант 54 дополнительно характеризуется цветом шины фиолетовым, диска (колпака) - красным;
- вариант 55 дополнительно характеризуется цветом шины фиолетовым, диска (колпака) - синим;

- вариант 56 дополнительно характеризуется наличием на колесе заказанного владельцем изображения, например орнамента в виде многолучевой звезды;

- вариант 57 дополнительно характеризуется наличием на колесе колористического графических обозначений и шрифтовых надписей, обозначающих принадлежность колеса владельцу, например "Гзопарм" и его фирменного обозначения;

- вариант 58 дополнительно характеризуется наличием на колес катафотного (светоотражающего) покрытия;

- вариант 59 дополнительно характеризуется наличием на колесе покрытия, повышающего яркость отраженного света, например, люминесцентного покрытия".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 16.02.2006 об отказе в выдаче патента из-за непатентоспособности заявленной группы объектов в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО).

Этот вывод мотивирован тем, что представленные заявителем в первоначальных материалах заявки изображения не дают полного детального представления о внешнем виде изделий и не содержат элементы, приведенные в заявленном перечне существенных признаков. Так, по мнению экспертизы, ни само колесо, являющееся объемной (трехмерной) композицией, ни его элементы (шина и диск), визуально не идентифицируются на плоских абстрактных рисунках, приведенных в первоначальных материалах заявки. При этом представленные заявителем дополнительные изображения, не могут быть приняты во внимание, т.к.

не нашли отражения на изображениях, представленных в первоначальных материалах заявки.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что на изображениях, приведенных в первоначальных материалах заявки, представлены виды колес сбоку без конкретизации форм шин и дисков. В соответствии с данными изображениями было представлено описание и перечень существенных признаков, который не изменялся. При этом в возражении отмечено, что заявлено "сочетание цветов (цветографическое решение)" элементов колеса. Кроме того, в ФИПС были направлены дополнительные объемные цветные изображения колес, на которых не представлены какие-либо новые элементы, подлежащие включению в перечень существенных признаков, причем дополнительные изображения выполнены "в упрощенной форме без конкретизации форм шин и дисков (колпаков), ..., с целью исключения нарушения прав других возможных владельцев этих прав".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленной группы промышленных образцов 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 РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), упомянутые выше 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 кустарного-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.

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.

Согласно подпункту 6 пункта 3.4.1 признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображением изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ПО, проверка патентоспособности

заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам. Заявленное предложение признается относящимся к промышленным образцам, если оно относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющему его внешний вид. При этом промышленный образец должен относиться к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства. Если установлено, что промышленный образец не может быть отнесен к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ПО при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца. Дополнительные материалы признаются изменяющими 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. Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном промышленном образце, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в перечень существенных признаков, не считаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления промышленного образца (изготовления изделия), примеры его реализации, уточненные графические материалы и т.д. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки на изображения изделия признаками, подлежащими включению в перечень, также иные сведения, необходимые для

рассмотрения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей указанные признаки. При этом иные сведения учитываются при проведении экспертизы. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного промышленного образца заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленного в этих дополнительных материалах перечня существенных признаков, но без учета указанных выше признаков.

Согласно подпункту 4 пункта 20 Правил ПО представленные в дополнительных материалах измененные изображения изделия, воплощающего промышленный образец и не относящиеся к заявленному промышленному образцу на дату подачи заявки (изменяющие его сущность), во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

Согласно подпункту 5 пункта 20 Правил ПО дополнительные материалы не признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца с учетом подпунктов (3) и (4) настоящего пункта, в частности, в случаях: замены изображения изделия на его часть, если эта часть нашла отражение на изображениях изделия и представлена в перечне существенных признаков, содержащихся в заявке на дату ее подачи; замены изображения части изделия на изображение целого изделия, если целое изделие нашло отражение на изображениях изделия и представлено в перечне существенных признаков, содержащихся в заявке на дату ее подачи; замены изображения одной части изделия на изображение другой его части, если эта другая часть нашла отражение на изображениях изделия и представлена в перечне существенных признаков, содержащихся в заявке на дату ее подачи; исключения из первоначального изображения изделия его элементов, если в первоначальных материалах заявки на

дату ее подачи характеризующие эти элементы признаки не были приведены в перечне существенных признаков промышленного образца и (или) не были отмечены в описании как влияющие на особенности решения внешнего вида изделия.

Коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленная группа объектов не может быть признана промышленным образцом.

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

При этом под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства (см. пункт 2.1 Правил ПО).

Пункт 3.2.1 Правил устанавливает, что изображение внешнего вида изделия является основным документом и должно содержать всю информацию о заявленном промышленном образце.

В качестве названий и родовых понятий заявленной группы объектов в материалах заявки указаны колеса транспортного средства, что однозначно определяет требования к приводимым в заявке изображениям – общий вид объемных изделий в ракурсе $\frac{3}{4}$ (см. процитированные выше пункт 2.1 и подпункт 3.2.2 Правил).

Однако, изображения, имеющиеся в первоначальных материалах заявки, не являются изображения изделий (колес транспортного средства), а представляют собой изображение двух геометрических фигур – круга и окружности, расположенных концентрично и окрашенных в различные цвета.

Исходя из изложенного можно констатировать, что на дату подачи заявки не был представлен комплект изображений изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, дающих полное детальное представление об их внешнем виде, а признаки, которые представлены в перечне существенных признаков (наличие шин и дисков (колпаков)), не отражены на имеющихся в первоначальных материалах заявки изображениях таким образом, чтобы

обеспечить возможность их визуального идентифицирования.

Таким образом, заявленное предложение не относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющему его внешний вид (подпункт 1 пункта 19.5 Правил ПО).

При этом целесообразно подчеркнуть, что в этом случае проверка новизны и оригинальности заявленного предложения не проводится.

Что касается измененных изображений, представленных заявителем, то они не могут быть приняты во внимание как изменяющие сущность заявки, т.к. представленное на них изделие не было отображено на изображениях, представленных в первоначальных материалах заявки (см. требования подпунктов 3-5 пункта 20 Правил ПО).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2006, решение ФИПС от 16.02.2006 оставить в силе.