

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2008, поданное А.Г. Говоруха, Россия (далее – заявитель), на решение об отказе Федерального института промышленной собственности (далее – экспертиза) в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке по заявке №2005501833/49, при этом установлено следующее.

Заявлено решение внешнего вида «Нагреватель конвекционно-проточный», который характеризуется следующим перечнем признаков, представленным заявителем в дополнительных материалах от 03.03.2008:

Нагреватель (вариант 1), характеризующийся:

- наличием цилиндрического корпуса с фланцем;
- наличием двух патрубков, расположенных на одном торце корпуса;
- диаметр патрубков более одной шестой диаметра корпуса.

Нагреватель (вариант 2),

- наличием цилиндрического корпуса с фланцем;
- наличием двух патрубков, расположенных на одном торце корпуса;
- выполнением торца, на котором расположены патрубки, наклонным по отношению к продольной оси корпуса.

Нагреватель (вариант 3),

- наличием цилиндрического корпуса с фланцем;
- наличием двух патрубков, один из которых расположен на торце корпуса, а другой – на боковой стенке корпуса, при этом патрубки

расположены таким образом, что угол, заключенный между двумя отрезками, проведенными из точки в центре корпуса через точки пересечения продольных осей патрубков с поверхностью корпуса, или с продолжением поверхности корпуса, менее  $100^\circ$ , при условии, что вершина угла это точка в центре корпуса.

Нагреватель (вариант 4), характеризующийся:

- наличием цилиндрического корпуса с фланцем прямоугольной формы на одном торце;

- наличием цилиндрической крышки с фланцем прямоугольной формы, скрепленной с фланцем корпуса и визуально являющейся продолжением корпуса;

- наличием двух патрубков расположенных на другом торце цилиндрического корпуса;

- наличием приливов выполненных в виде треугольных косынок, размещенных между фланцами и боковыми поверхностями цилиндрического корпуса и крышки;

- выполнением второго торца цилиндрического корпуса наклонным по отношению к продольной оси корпуса.

Нагреватель (вариант 5), характеризующийся:

- наличием цилиндрического корпуса с фланцем прямоугольной формы на одном торце;

- наличием цилиндрической крышки с фланцем прямоугольной формы, скрепленной с фланцем корпуса и визуально являющейся продолжением корпуса;

- наличием двух патрубков, один из которых расположен на торце корпуса, а другой на боковой стенке корпуса, при этом патрубки расположены таким образом, что угол, заключенный между двумя отрезками, проведенными через точки пересечения продольных осей патрубков с поверхностью корпуса и через точку в центре корпуса, менее  $100^\circ$  градусов, при условии, что вершина угла это точка в центре корпуса.

В решении об отказе от 28.03.2008 экспертизой было отмечено то, что представленные заявителем дополнительные материалы (описание, перечень признаков для 4-го и 5-го вариантов, и поясняющие чертежи) являются дополнительными материалами, изменяющими сущность заявленного и выходящими за рамки первичных материалов заявки и не могут быть приняты во внимание согласно пункта 20 (2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 (далее – Правила ПО), в этой связи анализ материалов заявки был проведен экспертизой в объеме первых трех вариантов заявленного изделия, охарактеризованных заявителем выше представленным перечнем.

Далее в решении экспертизы отмечено то, что признак, уточненного перечня для первого варианта, касающийся выполнения диаметра патрубков более одной шестой диаметра корпуса, является неконкретным и поэтому не идентифицируется на представленных изображениях изделия по 1-му варианту.

Кроме того, отличительный признак по 3-му варианту заявленного изделия, касающийся расположения патрубков таким образом, что угол, заключенный между двумя отрезками, проведенными через точки пересечения продольных осей патрубков с поверхностью корпуса и через точку в центре корпуса, менее 100 градусов, при условии, что вершина угла – точка в центре корпуса, также не может быть принят во внимание экспертизой, поскольку не относится к признакам внешнего вида и соответственно не может быть идентифицирован по представленным изображениям изделия.

По результатам проверки патентоспособности 1-3 вариантов предложенного промышленного образца «нагреватель конвекционно-

проточный» в объеме выше приведенного перечня существенных признаков (для первых трех вариантов), отображенных на фотографиях изделия, экспертиза приняла решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности (варианты 1 и 2 - условию патентоспособности "оригинальность", а вариант 3 – условию патентоспособности "новизна"), предусмотренным пунктами 1- 3 статьи 1352 Кодекса.

В подтверждение данного мнения в решении экспертизы приводятся следующие источники информации:

- в качестве ближайшего аналога (для изделия по вариантам 1-3) указан промышленный образец «водонагреватель проточный» известный из патента РФ №51389 [1], а также в решении указан патент РФ №42208 на промышленный образец «электроводонагреватель бытовой проточный» [2] из которого, по мнению экспертизы известны отличительные признаки изделия по вариантам 1 и 2.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и отметил следующее.

1. Признание дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного предложения и выходящими за рамки первичных материалов заявки, не обосновано и противоречит пункту 20 (2) Правил ПО.

2. Признаки, указанные в решении экспертизы как неконкретные, по мнению заявителя, влияют на внешний вид изделия и могут быть идентифицированы при помощи графических и поясняющих материалов.

При этом, отмечено в возражении, первые три варианта (1-3) заявленного промышленного образца соответствуют условиям патентоспособности, поскольку имеют отличительные признаки от противопоставленных изделий по патентам [1] - [2].

С учетом изложенного заявитель "ходатайствует о рассмотрении всех вариантов перечня, представленного в дополнительных материалах от 03.03.2008 в редакции приведенной выше, и о вынесении положительного

решения".

В порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС заявитель и лицо, принимавшее решение об отказе в выдаче патента по указанной заявке на промышленный образец были уведомлены о дате проведения коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.02.2009.

Заявитель на указанном заседании коллегии палаты по патентным спорам отсутствовал. Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

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

С учетом даты поступления заявки №2005501833/49 на промышленный образец правовая база для оценки охраноспособности заявленного промышленного образца включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) и упомянутые Кодекс, Правила ПО и Правила ППС.

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. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается 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.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргонометрические особенности внешнего вида изделия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона, в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца. Согласно пункту 1 статьи 20 Закона дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствовавшие на дату подачи заявки на изображения изделия.

Согласно подпункта (3) пункта 20 Правил ПО 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.

В соответствии с подпунктом (6) в том случае, когда в перечень существенных признаков промышленного образца включен новый пункт, в котором охарактеризован промышленный образец, не включенный в перечень, ранее принятый к рассмотрению, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

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.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ПО, проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (3) пункта 19.4. Правил ПО в случае, если что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (6) пункта 3.4.1 Правил ПО, 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 (2) пункта 19.5.1 Правил ПО, промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

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 подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ПО не

признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых экспертизой установлено влияние этих признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на основании приведенных доводов заявителя или самостоятельно проведенного теоретического анализа, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

В соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Если установлено, что патентоспособны не все промышленные образцы группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из перечня пункты, в которых охарактеризованы непатентоспособные промышленные образцы, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененный перечень, настаивает на выдаче патента с ранее изложенным им перечнем, дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и принимается решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 19.8 настоящих Правил.

Согласно подпункта (3) пункта 19.8 Правил ПО решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, если установлено, что один



из заявленных промышленных образцов, охарактеризованных в перечне, непатентоспособен, и заявитель отказывается скорректировать или исключить пункт перечня, содержащий характеристику этого промышленного образца. При этом в решении подтверждается патентоспособность другого промышленного образца, в отношении которого получен такой вывод.

Согласно пункту 2.3. Правил ПО единство промышленного образца признается соблюденным в том случае, если на изображениях изделий и в перечне существенных признаков представлена группа промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел и относятся к решениям одного и того же изделия, имеющим общие существенные признаки, характеризующие основные доминирующие композиционные элементы, определяющие одинаковые основные эстетические и (или) эргономические особенности изделия, и различающиеся незначительной частью существенных признаков, дополняющих вышеуказанные общие признаки (варианты).

Перечень существенных признаков заявленного промышленного образца в вышеприведенной редакции, представленной заявителем в дополнительных материалах, содержит пять пунктов, в то время как в первичных материалах заявленный промышленный образец характеризовался тремя пунктами (вариантами).

При рассмотрении данного возражения коллегией палаты по патентным спорам было установлено то, что представленные заявителем в дополнительных материалах от 03.03.2007 изображения изделия для "новых" пунктов 4 и 5, включенных в скорректированный перечень, относятся к промышленному образцу, принятому (на дату подачи заявки) к рассмотрению, и не содержат отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном промышленном образце, поскольку представляют собой, как и указывает заявитель в возражении, "недостающие" дополнительные экземпляры ранее представленных изображений, т.е.

представленные фотографии для "новых" пунктов 4 и 5 (вариантов) идентичны фотографиям, представленным на дату подачи заявки и отображают как указано в первичных материалах заявки, варианты, охарактеризованные в пунктах 2 и 3 перечня ранее заявленного промышленного образца. Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 1 статьи 20 и с учетом подпунктов (3), (4) и (6) Правил ПО не позволяет сделать вывод о том, что, дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца.

В отношении признаков перечня группы заявленных промышленных образцов, касающихся выполнения диаметра патрубков более одной шестой диаметра корпуса (для 1-го варианта) и расположения патрубков таким образом, что угол, заключенный между двумя отрезками, проведенными через точки пересечения продольных осей патрубков с поверхностью корпуса и через точку в центре корпуса, менее 100 градусов, при условии, что вершина угла – точка в центре корпуса (для 3-го и 5-го вариантов), следует согласиться с экспертизой в том, что указанные признаки не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные признаки охарактеризованы в перечне таким образом, что не представляется возможным их визуальное идентифицирование с элементами представленного изображения изделия. Действительно, понятия "...более 1/6" и "...менее 100 градусов" неопределенные, а определить расположение угла "заключенного между двумя отрезками, проведенными через точки пересечения продольных осей" визуальное без дополнительных геометрических построений не представляется возможным. Таким образом, обсуждаемые признаки охарактеризованы с нарушением условия, приведенного в подпункте (6) пункта 3.4 и в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4 Правил ПО во внимание не принимаются.

В отношении вышеприведенной редакции, скорректированного заявителем перечня существенных признаков заявленной группы промышленных образцов необходимо отметить следующее.

"Новый" 4-ый пункт (вариант) характеризуется совокупностью существенных признаков перечня в редакции экспертизы, предложенного экспертизой заявителю на согласование в запросах от 26.02.2007 и от 28.11.2008, нашедших отражение на изображениях изделия, представленных заявителем в первичных материалах заявки для 2-го варианта.

"Новый" 5-ый пункт (вариант) также характеризуется совокупностью существенных признаков перечня в редакции экспертизы, предложенного экспертизой заявителю на согласование в запросах от 26.02.2007 и от 28.11.2008, нашедших отражение на изображениях изделия, представленных заявителем в первичных материалах заявки для 3-го варианта (с учетом исключения из рассмотрения выше указанного неидентифицируемого признака). При этом в указанных запросах экспертизой сделан вывод о патентоспособности вариантов 2 и 3 в объеме предложенного на согласование перечня (в редакции экспертизы).

Таким образом, идентичные изображения изделия, представленные заявителем для 2-го и 4-го вариантов, в скорректированном перечне, заявитель характеризует разными совокупностями существенных признаков.

Следует констатировать то, что в перечень заявленной группы промышленных образцов, скорректированный заявителем в дополнительных материалах от 03.03.2008, содержащий (три варианта) совокупности существенных признаков, нашедших отражение на представленных изображениях изделия для этих трех вариантов, дополнительно включены "новые пункты" 4-ый и 5-ый, для которых заявителем в дополнительных материалах представлены изображения идентичные изображениям изделий, представленным в первичных материалах заявки для 2-го и 3-го варианта. При этом в перечень для характеристики "новых" вариантов 4 и 5 включена совокупность существенных признаков в редакции экспертизы, предложенной заявителю в выше указанных запросах на согласование характеризующих, согласно вышеприведенным запросам, заявленный промышленный образец по 2-му и 3-му варианту.

Изложенные обстоятельства в соответствии с пунктом 3.2 и подпунктом (7) пункта 19.3.4. Правил ПО не позволяют сделать вывод о соблюдении требования единства промышленного образца в соответствии с которым варианты группы промышленных образцов должны различаться незначительной частью существенных признаков, дополняющих общие признаки, не только по перечню, но и на изображениях изделий.

Однако коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода о патентоспособности "новых" 4-го и 5-го вариантов заявленной группы промышленных образцов, сделанного экспертизой в упомянутых запросах для 2-го и 3-го вариантов.

При установлении соответствия заявленного промышленного образца "Нагреватель конвекционно-проточный" (варианты 1-3) условиям патентоспособности коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению была принята совокупность существенных признаков, представленная в вышеприведенном перечне и отображенная на фотографиях изделия.

В качестве ближайшего аналога к заявленному изделию коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять художественно-конструкторское решение нагревателя, изображение которого представлено в публикации к патенту [1].

Сравнительный анализ содержащихся в перечне существенных признаков заявленного промышленного образца с признаками, присущими, нагревателю изображенному в источнике [1], показал следующее.

Известному нагревателю, представленному в источнике [1], присущи все признаки, охарактеризованные в предложенном заявителем перечне существенных признаков 3-го варианта заявленного промышленного образца, нашедших отображение на изображении изделия (включая характеристику назначения): - наличие цилиндрического корпуса с фланцем; - наличие двух патрубков, один из которых расположен на торце корпуса, а другой – на боковой стенке корпуса.

Таким образом, заявленный промышленный образец по варианту 3 не соответствует условию охраноспособности "новизна" (пункт 1 статьи 6 Закона), поскольку совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенная в перечне существенных признаков заявленного промышленного образца (вариант 3), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета оспариваемого промышленного образца, включая характеристику назначения.

Известному нагревателю, представленному в источнике [1], также присущи следующие общие признаки, охарактеризованные в предложенном заявителем перечне 1-го и 2-го варианта заявленного промышленного образца, нашедших отображение на изображении изделия: - наличие цилиндрического корпуса с фланцем и наличие на нем двух патрубков.

Отличительным признаком заявленного нагревателя по 1-му варианту от нагревателя известного из патента [1] является расположение патрубков на одном торце корпуса.

Отличительными признаками заявленного нагревателя по 2-му варианту от нагревателя известного из патента [1] являются расположение патрубков на одном торце корпуса и выполнение торца, на котором расположены патрубки, наклонным по отношению к продольной оси корпуса.

Вместе с тем, из патента [2] известно расположение патрубков на одном торце корпуса.

Таким образом, заявленный промышленный образец по варианту 1 не может быть признан соответствующим условию патентоспособности "оригинальность", установленному пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку для всех отличительных признаков заявленного промышленного образца (вариант 1) выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия (подпункт

(3) пункта 19.5.2).

Выполнение в заявленном промышленном образце по 2-му варианту торца, на котором расположены патрубки, наклонным по отношению к продольной оси корпуса, является акцентом и влияет на формообразование изделия в целом.

Следовательно, выше указанный существенный отличительный признак, включенный патентообладателем в перечень 2 –го варианта является элементом композиции, влияющим на внешний вид изделия и тем самым обеспечивающим наличие эстетических особенностей, не присущих известному решению [1].

Экспертизой не представлены сведения о художественно-конструкторских решениях, обладающих таким признаком, следовательно вывод о несоответствии заявленного промышленного образца по варианту 2 условию патентоспособности "оригинальность" необоснован.

Таким образом, в связи с тем, что не выявлены художественно - конструкторские решения, которым присущи существенные отличительные признаки, включенные заявителем в перечень существенных признаков 2-го варианта заявленного промышленного образца, и в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 «Правил ПО», заявленный промышленный образец (вариант 2), следует признать соответствующими условию патентоспособности «оригинальность».

Таким образом установлено несоответствие заявленного промышленного образца (варианты 1 и 3) условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 2 статьи 6 Закона. Следовательно патентоспособны не все промышленные образцы группы.

Поскольку в возражении отсутствуют доводы, опровергающие вывод экспертизы о непатентоспособности вариантов 1 и 3 заявленной группы промышленных образцов, а также не представлен скорректированный перечень и заявитель настаивает на рассмотрении всех вариантов перечня в вышеприведенной редакции, представленной в дополнительных материалах

от 03.03.2008, основания в соответствии с пунктом 19.8 Правил ПО для отмены решения экспертизы об отказе в выдаче патента отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2008, решение экспертизы оставить в силе.**