

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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 от БЕЕРЕНБЕРГ КОРП. АС, Норвегия (далее – заявитель), поступившее 11.12.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.06.2014 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2012502879/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Панель теплоизоляционная для противопожарной защиты конструкций (пять вариантов)», с перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 09.04.2014, и принятым к рассмотрению по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что заявленная группа решений внешнего вида «Панель теплоизоляционная» не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

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

- патент на промышленный образец UA №17196 (вариант 1.1), МПКО (9) 25-01, с датой публикации от 26.08.2008 (далее – [1]);

- патент на промышленный образец RU52887 (вариант 1), МКПО (9) 25-01, с датой публикации от 16.07.2003 (далее – [2]);

- патент на промышленный образец DE №49807759-007, МПКО (9) 25-01, с датой публикации от 10.05.1999 (далее – [3]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что «признаки, характеризующие внутреннюю проработку, не могут быть признаны существенными для внешнего вида изделия и не принимаются экспертизой во внимание».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, к которому приложен скорректированный перечень существенных признаков заявленной группы решений (5 вариантов). «Заявитель не может согласиться с мнением экспертизы об исключении из рассмотрения ряда признаков со ссылкой на то, что они якобы не определяют внешний вид изделия». По мнению заявителя, «потребитель четко идентифицирует заявленное изделие (например, при покупке в магазине) по всем признакам», касающимся наличия и выполнения полок, стенок, выступов и т.д. присущих заявленной группе решений. В возражении приведен анализ существенности признаков, характеризующих заявленную группу промышленных образцов, и представлен измененный перечень существенных признаков. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что заявка на группу промышленных образцов является выделенной, что дает ему право испрашивать приоритет по дате приоритета первоначальной заявки.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.08.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов включает

Кодекс и 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).

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

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО, существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу (см. подпункт 2.3 настоящего пункта).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО, в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности 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.

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.

Заявлена группа промышленных образцов «Панель теплоизоляционная для противопожарной защиты (пять вариантов)» в объеме перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога заявленной группы промышленных образцов в решении Роспатента указано решение внешнего вида «Канал для кабеля», известное из патента [1], выполненное из непрозрачного материала светлого тона в виде профильного элемента

(короба), образованного двумя сопряженными между собой частями с образованием полой конструкции с замкнутым четырехугольным контуром.

Заявленная группа решений отличается от ближайшего аналога, известного из патента [1] тем, что части панели, разделенные продольной прорезью, сопряжены с образованием Г-образного перехода, выполнением поверхности шероховатой, образованной мелкими неровностями, а также признаками, отличающими заявленные варианты друг от друга, в частности: «наличием в средней части стенок продольных выступов в виде полок, направленных в центр и расположенных на расстоянии друг от друга; наличием в нижней области стенок дополнительных продольных выступов, направленных в центр; наличием продольных выступов в виде параллелепипедов, расположенных по всей длине полок на равном расстоянии от стенок, выполненном меньшим расстояния между выступами».

Действительно, в патентах [2] и [3] приведены сведения об изделиях, характеризующихся признаком, совпадающим с существенным отличительным признаком, касающимся проработки поверхности изделий, и обуславливающим в известных решениях наличие таких же эстетических и эргономических особенностей, которые присущи заявленной группе промышленных образцов.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий, имеющих признаки, совпадающие с остальными указанными выше отличительными от ближайшего аналога признаками заявленной группы промышленных образцов.

Однако следует констатировать, что обсуждаемые признаки, включены в перечень существенных признаков заявленной группы решений, выражены понятиями, смысловое содержание которых понятно

пользователю изделия зритально различимы и идентифицируются на изображениях внешнего вида изделия. Данные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса в смысле положений подпункта (2.3) пункта 22.5.5 Регламента ПО.

Коллегия приняла к рассмотрению уточненную заявителем редакцию перечня в отношении четырех вариантов заявленной группы промышленных образцов, представленную в корреспонденции от 12.05.2016. Перечень скорректирован путем включения в него существенных признаков, отраженных на изображениях и характеризующих внешний вид заявленной группы изделий (см. пункт 4.9. Правил ППС).

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС, материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в объеме скорректированного перечня существенных признаков заявленной группы решений (четыре варианта).

В заключении экспертизы по результатам дополнительного поиска отмечено, что заявленная группа решений по вариантам 1-3, охарактеризованная уточненным перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделий, представленным в корреспонденции от 12.05.2016, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

При этом в заключении экспертизы правомерно сделан вывод о несоответствии варианта 4 заявленной группы решений условию патентоспособности «оригинальность» (подпункт 2 пункта 22.5.5 Регламента ПО). Действительно совокупность существенных признаков решения по варианту 4, нашедшая отражение на изображениях изделия,

имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же назначения – ближайшего аналога (патент AU 132811, МПКО (10) 25-01, с датой публикации от 09.02.1998), выявленного по результатам дополнительного информационного поиска. Сравниваемые решения внешнего вида изделий имеют одинаковые доминирующие существенные признаки, формирующие зрительный образ, а именно: формообразование, взаимное расположение элементов, а также принцип композиционного построения («выполнением из непрозрачного материала светлого тона в виде полого параллелепипеда, с вытянутыми выступами шириной сопоставимой с шириной стенок и расположенными попарно на внутренней поверхности противоположных стенок»). Отличительные особенности варианта 4 заявленной группы решений заключаются в незначительной проработке отдельных элементов, в частности «расстояния между выступами» носят нюансный характер и не участвуют в формировании внешнего вида изделия.

На заседании коллегии от 22.09.2016 заявитель исключил непатентоспособный вариант 4 из перечня существенных признаков.

В отношении доводов возражения, касающихся установления приоритета заявленного промышленного образца по выделенной заявке, имеющей конвенциональный приоритет, необходимо отметить следующее. Согласно пункту 4 статьи 1381 Кодекса приоритет промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей этот промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке (что имеет место в данном случае) - по дате этого приоритета.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2014, отменить решение Роспатента от 05.06.2014 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, скорректированным заявителем на заседании коллегии от 22.09.2016 .**

(21) 2012502879/49

(51) МКПО (10) 25-01

1. «Панель теплоизоляционная (вариант 1), характеризующаяся:

-выполнением из непрозрачного материала светлого тона в виде полого параллелепипеда, с рельефной поверхностью, проработанной мелкими неровностями;

-выполнением со стенками разной длины, двумя короткими и двумя длинными, при этом короткие стенки выполнены разделенными на две равные части линией, образующей контур приближающийся к Г-образному на торцевой поверхности стенок;

-наличием в средней части внутренней поверхности длинных стенок выступов с прямоугольным контуром, расположенных параллельно, на одном уровне, на расстоянии друг от друга, выполненных с шириной примерно сопоставимой с шириной стенок.

2. Панель теплоизоляционная (вариант 2), характеризующаяся:

-выполнением из непрозрачного материала светлого тона в виде полого параллелепипеда, с рельефной поверхностью, проработанной мелкими неровностями;

-выполнением со стенками разной длины, двумя короткими и двумя длинными, при этом короткие стенки выполнены разделенными на две равные части линией, образующей контур приближающийся к Г-образному на торцевой поверхности стенок;

-наличием в средней части внутренней поверхности длинных стенок выступов с прямоугольным контуром, расположенных параллельно, на одном уровне, на расстоянии друг от друга, выполненных с шириной примерно сопоставимой с шириной стенок, при этом на внутренней поверхности длинных стенок расположены дополнительные выступы с прямоугольным контуром меньшего размера, расположенные со смещением к одной из коротких стенок.

3. Панель теплоизоляционная (вариант 3), характеризующаяся:

- выполнением из непрозрачного материала светлого тона в виде полого параллелепипеда, с рельефной поверхностью, проработанной мелкими неровностями;

выполнением со стенками разной длины, двумя короткими и двумя длинными, при этом короткие стенки выполнены разделенными на две равные части линией, образующей контур приближающийся к Г-образному на торцевой поверхности стенок, при этом на внутренней поверхности каждой из частей коротких стенок расположены вытянутые выступы, выполненные с шириной примерно сопоставимой с шириной стенок;

наличием в средней части внутренней поверхности длинных стенок выступов с прямоугольным контуром, расположенных параллельно, на одном уровне, на расстоянии друг от друга, выполненных с шириной примерно сопоставимой с шириной стенок».

Примечание: при публикации использовать изображения для вариантов 1-3, представленные в материалах заявки на дату ее подачи.