

**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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании ДЖИЭМ Глобал Текнолоджи Оперейшн ЛЛЦ, США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 15.12.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 26.08.2011 по заявке №2010503863/49, при этом установлено следующее.

В качестве промышленного образца заявлено художественно-конструкторское решение «Обод колеса», со следующим перечнем существенных признаков, представленным в корреспонденции, поступившей 16.08.2011, в следующей редакции:

«Обод колеса, характеризующийся:

- наличием основных композиционных элементов: корпус обода, дисковая часть, и ступица;
- выполнением корпуса в виде полой трубчатой формы с расположением выступающего буртика в виде фланца на передней и задней кромке с тыльной стороны;
- наличием с двух сторон формы корпуса узких участков;

- расположением дисковой части с передней фронтальной стороны корпуса;

- выполнением на дисковой части отверстий треугольного очертания со скругленной вершиной, обращенной к центру, с основанием, примыкающим к наклонной кольцевой кромке обода;

- наличием на фронтальной поверхности дисковой части семи радиальных перемычек - спиц;

- расположением в центре фронтальной поверхности дисковой части зоны с отверстием ступицы и круглых отверстий крепления;

- расположением на задней поверхности дисковой части конического выступа с круглой плоской поверхностью, с центральным отверстием ступицы и с отверстиями вокруг ступицы,

отличающийся:

- выполнением формы корпуса, имеющей конический характер и три выделенные зоны на боковой поверхности - среднюю широкую и две узкие равные по ширине, но большего диаметра, расположенные со стороны фронтального фланца и заднего;

- плавным сопряжением средней широкой зоны с узкой задней зоной корпуса через наклонный конический участок;

- наличием на узких участках формы корпуса узких кольцевых выступов;

- выполнением по краю кольцевой наклонной кромки дисковой части с фронтальной стороны узкой зоны со скругленной поверхностью и более широкой наклонной зоны с вогнутой поверхностью;

- выполнением фронтальных поверхностей спиц с выделенной, плавно изогнутой торцевой поверхностью со стороны ступицы;

- наличием плавно изогнутого ребра на торцевой кромке спиц со стороны ступицы;

- выполнением нижней поверхности спиц параллельной верхней поверхности с небольшим сужением бокового силуэта к внешней кромке;

- плавным изгибом и сопряжением нижней поверхности спиц с внутренней поверхностью корпуса».

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что совокупность существенных признаков заявленного художественно-конструкторского решения, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида обода колеса, по патентному документу JP 1380433, опубл. 22.02.2010 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что заявленное художественно-конструкторское решение отличается от обода по патентному документу [1] «формой корпуса, формой фронтальной поверхности кольцевого обода, формой боковых поверхностей спиц, конфигурацией нижней кромки спиц и пластикой их фронтальной поверхности, а также различным выполнением задней поверхности спиц». Заявитель указывает, что признаки, содержащиеся в отличительной части перечня промышленного образца, являются существенными и доминантными.

При этом в возражении представлен скорректированный перечень существенных признаков в следующей редакции:

«Обод колеса, характеризующийся:

- наличием основных композиционных элементов: корпус обода, дисковая часть, и ступица;

-выполнением корпуса в виде полой трубчатой формы с расположением выступающего буртика в виде фланца на передней и задней кромке с тыльной стороны;

- наличием с двух сторон формы корпуса узких участков;

- расположением дисковой части с передней фронтальной стороны корпуса;

- выполнением на дисковой части отверстий треугольного очертания со скругленной вершиной, обращенной к центру, с основанием, примыкающим к наклонной кольцевой кромке обода;

- наличием на фронтальной поверхности дисковой части семи радиальных перемычек - спиц;

- расположением в центре фронтальной поверхности дисковой части зоны с отверстием ступицы и круглых отверстий крепления;

- расположением на задней поверхности дисковой части конического выступа с круглой плоской поверхностью, с центральным отверстием ступицы и с отверстиями вокруг ступицы,

отличающийся:

- выполнением формы корпуса, имеющей конический характер и три выделенные зоны на боковой поверхности - среднюю широкую и две узкие равные по ширине, но большего диаметра, расположенные со стороны фронтального фланца и заднего;

- плавным сопряжением средней широкой зоны с узкой задней зоной корпуса через наклонный конический участок;

- наличием на узких участках формы корпуса узких кольцевых выступов;

- выполнением по краю кольцевой наклонной кромки дисковой части с фронтальной стороны узкой зоны со скругленной поверхностью и более широкой наклонной зоны с вогнутой поверхностью;

- выполнением фронтальных поверхностей спиц с выделенной, плавно изогнутой торцевой поверхностью со стороны ступицы;

- наличием на фронтальной поверхности спиц слева продольного ребра, которое переходит в плавно изогнутый участок со стороны ступицы;
- выполнением нижней кромки спиц параллельной верхней поверхности с небольшим сужением бокового силуэта к внешней кромке;
- плавным дугообразным изгибом нижней кромки спиц и нижней поверхности спиц в месте сопряжения с внутренней поверхностью корпуса;
- наличием пяти отверстий крепления вокруг ступицы;
- наличием вокруг отверстия ступицы с фронтальной стороны узкой кольцевой зоны, выполненной ниже кромки фронтальной поверхности.

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325, зарегистрированный в Минюсте РФ 27.11.2008, рег. №12748, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 15.12.2008 №50) (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.

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

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.9.4.4.1 регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпунктам (2) и (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, 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).

Существо заявленного промышленного образца выражено в перечне существенных признаков, представленном в корреспонденции, поступившей 16.08.2011, который коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия предложенного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия по патентному документу [1].

Предложенный промышленный образец относится к объемному изделию промышленного дизайна – ободу колеса.

К существенным признакам, нашедшим отражение на изображениях внешнего вида заявленного обода, формирующим его внешний вид, относятся следующие признаки:

- наличием основных композиционных элементов: корпус обода, дисковая часть, и ступица;
- выполнением корпуса в виде полой трубчатой формы с расположением выступающего буртика в виде фланца на передней и задней кромке с тыльной стороны;
- наличием с двух сторон формы корпуса узких участков;
- расположением дисковой части с передней фронтальной стороны корпуса;
- выполнением на дисковой части отверстий треугольного очертания со скругленной вершиной, обращенной к центру, с основанием, примыкающим к наклонной кольцевой кромке обода;
- наличием на фронтальной поверхности дисковой части семи радиальных перемычек - спиц;
- расположением в центре фронтальной поверхности дисковой части зоны с отверстием ступицы и круглых отверстий крепления;
- расположением на задней поверхности дисковой части конического выступа с круглой плоской поверхностью, с центральным отверстием ступицы и с отверстиями вокруг ступицы.

Данные существенные признаки присущи ближайшему аналогу – ободу колеса по патентному документу [1].

Внешний вид заявленного в качестве промышленного образца изделия производит то же общее зрительное впечатление, которое производит известный из патентного документа [1] обод колеса, т.е. изделия сходны до степени смешения.

Производимые упомянутыми ободами общие зрительные впечатления совпадают, поскольку сравниваемые изделия сходны по своим существенным

признакам, характеризующим формообразование как обода в целом, так и его основной части, видимой в процессе его эксплуатации – композиции фронтальной поверхности обода. Приведенные выше существенные признаки внешнего вида изделия характеризуют конструкцию, форму, геометрию, пропорции и состав элементов изделия.

Данные существенные признаки являются зрительно активными, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, являются доминирующими, т.е. индивидуализируют изделие, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия.

В отношении таких признаков заявленного изделия, нашедших отражение на изображениях данного изделия, как:

- выполнение формы корпуса, имеющей конический характер и три выделенные зоны на боковой поверхности - среднюю широкую и две узкие равные по ширине, но большего диаметра, расположенные со стороны фронтального фланца и заднего;

- плавное сопряжение средней широкой зоны с узкой задней зоной корпуса через наклонный конический участок;

- наличие на узких участках формы корпуса узких кольцевых выступов;

- выполнение по краю кольцевой наклонной кромки дисковой части с фронтальной стороны узкой зоны со скругленной поверхностью и более широкой наклонной зоны с вогнутой поверхностью;

- выполнение фронтальных поверхностей спиц с выделенной, плавно изогнутой торцевой поверхностью со стороны ступицы;

- наличие плавно изогнутого ребра на торцевой кромке спиц со стороны ступицы;

- выполнение нижней поверхности спиц параллельной верхней поверхности с небольшим сужением бокового силуэта к внешней кромке;



- плавный изгиб и сопряжение нижней поверхности спиц с внутренней поверхностью корпуса;  
необходимо отметить следующее.

Данные признаки относятся к нюансным признакам, поскольку недостаточно выразительны и зрительно мало различимы. Нюансные признаки не участвуют в формировании иного зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением, известным из патентного документа [1] (заявленное решение имитирует внешний вид известного изделия). Признаки не видимые в процессе эксплуатации изделия, также относятся к нюансным. Мысленное исключение упомянутых признаков из решения внешнего вида обода не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого этим изделием, т.е. данные признаки не влияют на формирование зрительного впечатления и не создают иного зрительного образа изделия. Как следствие, данные признаки не могут быть признаны имеющими творческий характер.

Относительно уточненного перечня, представленного в возражении, следует отметить следующее.

На изображениях внешнего вида заявленного обода колеса действительно идентифицируются такие выявленные заявителем отличительные особенности как:

- наличие на фронтальной поверхности спиц слева продольного ребра, которое переходит в плавно изогнутый участок со стороны ступицы;
- выполнение нижней части кромки спиц параллельной верхней поверхности с небольшим сужением бокового силуэта к внешней кромке;
- плавный дугообразный изгиб нижней кромки спиц и нижней поверхности спиц в месте сопряжения с внутренней поверхностью корпуса;
- наличие пяти отверстий крепления вокруг ступицы;
- наличие вокруг отверстия ступицы с фронтальной стороны узкой кольцевой зоны, выполненной ниже кромки фронтальной поверхности.

Однако данные признаки также являются нюансными, и не могут быть признаны имеющими творческий характер

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленный промышленный образец соответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.08.2011 оставить в силе.**