

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 Овчинникова Антона Анатольевича (далее – заявитель), поступившее 11.01.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №85180, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №85180 на полезную модель «Профиль опалубочный «ПСК-ФОРМ» выдан по заявке №2009110235/03 с приоритетом от 23.03.2009 на имя ООО «Дом Строй» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Профиль опалубочный замкнутого прямоугольного коробчатого сечения, содержащий опорную площадку для палубы и примыкающие к ней торцевую и тыльную стойки, имеющий на тыльной стойке замковую впадину, наружный конец верхней поверхности которой совмещен с концом опорной площадки, отличающийся тем, что замковая впадина выполнена трапециевидного сечения, при этом нижняя поверхность замковой впадины расположена под углом 105...115° к тыльной стойке, верхняя поверхность

замковой впадины расположена под углом $25...35^\circ$ к опорной площадке, а на опорной площадке и торцевой стойке выполнена выдавка внутрь сечения.

2. Профиль по п.1, отличающийся, что на опорной площадке и торцевой стойке выполнена выдавка внутрь сечения глубиной $1...3$ мм.

3. Профиль по п.1, отличающийся, что на опорной площадке выполнен отгиб.

4. Профиль по п.1, отличающийся, что поверхность отгиба, контактирующая с опорной площадкой расположена под углом $5...9^\circ$ к опорной площадке».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 42250 U1, опубл. 27.11.2004 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение если известна часть диапазона расположения углов нижней поверхности замковой впадины ($100-110^\circ$) к тыльной стойке, то известен весь диапазон ($105-115^\circ$). Кроме того, в возражении отмечено, что признаки «верхняя поверхность замковой впадины расположена под углом $25...35^\circ$ к опорной площадке» влияют на технический результат, однако, указанные значения углов не существенны для достижения технических результатов содержащихся в описании к оспариваемому патенту.

Признак «выдавка», по мнению лица, подавшего возражение, не существенный, поскольку отсутствуют конкретные характеристики «выдавок» и информация о влиянии «выдавок» на все технические результаты, и может быть обобщен до функционального назначения – углубление, которое также присутствует в патентном документе [1].

К возражению приложены:

- распечатка патентного документа на полезную модель RU 42250 (далее – [1]);

- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный.-М.: Русский язык, 2000 (далее – [2], [3]);

- Большой Толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр.169 (далее – [4]);

- распечатка оспариваемого патента RU 85180 (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (02.03.2018) от представителя патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве приведен анализ материалов возражения и подчеркнута, что данные материалы не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К отзыву приложены источник информации [4]; Введенский. Б. А., Большая советская энциклопедия, Польша-Прокамбий, второе издание, ГНИ «Большая советская энциклопедия», с.580 (далее – [6]) и ГОСТ 17040-80 (далее – [7]).

По ходатайству лица, подавшего возражение, заседание коллегии было перенесено на 06.03.2018. На заседании коллегии поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу повторяют мотивы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (23.03.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,

патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента сущность

полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. реферат) известен краевой профиль опалубочных щитов, предназначенный для строительства и может быть использован при формировании монолитных стен зданий и сооружений различного назначения, в частности для соединения смежных щитов опалубки. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] относится к средствам того же назначения – профиль опалубочный, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Краевой профиль опалубочных щитов замкнутого прямоугольного коробчатого сечения по патентному документу [1] (см. описание, графические материалы - фиг.1-2) содержит опорную площадку для палубы и примыкающие к ней торцевую и тыльную стойки, образованную на тыльной стойке замковую впадину, наружный конец верхней поверхности которой совмещен с концом опорной площадки, при этом замковая впадина выполнена трапециевидного сечения, при этом нижняя базовая поверхность замковой впадины расположена под углом $100-110^\circ$ к тыльной стойке, опорная площадка и торцевая стойка могут быть выполнены с прогибом внутрь сечения.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что:

- верхняя поверхность замковой впадины расположена под углом $25...35^\circ$ к опорной площадке;
- на опорной площадке и торцевой стойке выполнена выдавка внутрь сечения.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании патентного документа [1] отсутствуют числовые размеры угла расположения верхней поверхности замковой впадины. Иллюстративные материалы представляют собой схематичное изображение профиля опалубки, что не позволяет судить о конкретных размерах и величинах входящих в него узлов или элементов и, соответственно, не представляется возможным определить числовые значения углов верхней поверхности замковой впадины ($25^\circ..35^\circ$).

В описании патентного документа [1] отсутствует понятие «выдавка». Кроме того, на иллюстративных материалах патентного документа [1] наличие каких-либо деформаций на торцевой стойке и опорной площадке не показано. При этом можно констатировать, что в патентном документе [1] в описании указано понятие «прогиб». Лицо, подавшее возражение, указывает, что понятие выдавка является тождественным понятию прогиб. Однако, с данным мнением нельзя согласиться, поскольку согласно справочникам [2]-[4], [6]-[7] понятие прогиб определено как отклонение от первоначального положения закрепленной или опертой неподвижной балки, пластинки, плиты перекрытия и т.п. в следствие деформации под нагрузкой, а понятие выдавка определено как углубление в детали, образованное в результате растяжения материала в зоне углубления.

Исходя из указанных выше определений следует, что данные понятия не являются тождественными, поскольку определяют возможность получения совершенно отличных друг от друга конструктивных исполнений детали.

Кроме того, как указано в описании к патентному документу [1] прогиб выполнен на торцевой стойке и опорной площадке. При этом, как было указано выше, на иллюстративных материалах патентного документа [1] не изображены какие-либо углубления или деформации на торцевой стойке и опорной площадке и, соответственно, идентифицировать на основании материалов патентного документа [1], что собой представляет прогиб не представляется возможным. При этом, с учетом материалов патентного документа [1], а именно, описания и иллюстративных материалов, можно предположить, что в качестве прогиба на опорной площадке профиля выступает впадина, расположенная рядом с отгибом (см. позиция 2 на фиг.1). Однако, каких-либо иных сведений в материалах патентного документа [1] о расположении, конфигурации и конструктивном исполнении прогибов на профиле не содержится.

Что касается признака, характеризующего угол расположения нижней поверхности замковой впадины к тыльной стойке в диапазоне $105^{\circ}\dots 115^{\circ}$, то можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что часть значений

углов указанного диапазона совпадает с частью значений углов диапазона, указанных в патентном документе [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все признаки известны из патентного документа [1].

Приведенные выше отличительные признаки отнесены лицом, подавшим возражение, к несущественным. Данный вывод лицо, подавшее возражение, основывает на том, что указанные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

Из описания к оспариваемому патенту следует, что полезная модель по данному патенту направлена на достижение технического результата, заключающегося в повышении жесткости и прочности профиля.

Однако, с мнением лица, подавшего возражение, по поводу несущественности признаков нельзя согласиться по следующим основаниям.

Так, в соответствии с описанием к оспариваемому патенту расположение верхней поверхности замковой впадины под углом $25^{\circ}\dots 35^{\circ}$ к опорной площадке способствует снижению напряжений в замковой впадине и повышению прочности профиля (см. с.2 описания). При этом такие величины углов обеспечивают преимущественное разложение силы соединяющего сжатия на горизонтальный и вертикальный компоненты, что снижает нагрузку на соединительные элементы щита и приводит к повышению прочностных свойств опалубки (см. с.3 описания). Таким образом, в описании к оспариваемому патенту приведена причинно-следственная связь данного признака с указанным выше техническим результатом. Следовательно, данный признак является существенным.

В описании к оспариваемому патенту указано, что выполнение на опорной площадке и торцевой стойке выдавки внутрь сечения способствует усилению конструкции профиля (см. с.2 описания). При выполнении на опорной площадке выдавки обеспечивает удаление влаги с концов палубы и предотвращает отрыв палубы от профиля, а выполнение выдавки на торцевой стойке обеспечивает плотное и беззазорное прилегание щитов между собой (см. с.3 описания). Таким

образом, в описании к оспариваемому патенту приведена причинно-следственная связь данного признака с указанным выше техническим результатом. Следовательно, данный признак является существенным.

Таким образом, указанные отличительные признаки являются существенными и как было указано выше они не присущи техническому решению по патентному документу [1].

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники [3]-[6] представлены для сведения.

От лица, подавшего возражение, 16.03.2018 поступила корреспонденция, доводы которой сводятся к тому, что:

- заседание коллегии проводилось четыре раза, и каждый раз менялся состав коллегии;
- ходатайство о запросе технической документации у патентообладателя на изделие, производимое патентообладателем, неправомерно отклонено;
- ходатайство о вызове автора оспариваемого патента неправомерно отклонено четыре раза.

Мнение лица, подавшего возражение, о проведении нескольких заседаний не соответствует действительности, поскольку рассмотрение данного возражения состоялось в одном и том же составе коллегии и в рамках двух заседаний, первое из которых было перенесено по ходатайству лица, подавшего возражения, до начала рассмотрения дела по существу.

Административная процедура рассмотрения споров не предусматривает запрашивание каких-либо материалов у патентообладателя, поскольку объем правовой охраны оспариваемого патента определяется его формулой (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (см. пункт 4.3 Правил ППС).

Что касается просьбы лица, подавшего возражение, взять под личный контроль рассмотрение указанного выше возражения, то решение по итогам рассмотрения любого возражения принимается Руководителем Роспатента или уполномоченным им лицом после ознакомления со всеми обстоятельствами дела (см. пункт 6.3 Правил ППС).

Доводы технического характера подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №85180 оставить в силе.