

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2017 от Космарского Владимира Евгеньевича (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 86640, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 86640 на полезную модель «Устройство обеспечения доступа к скрытым инженерным коммуникациям помещений и зданий» выдан по заявке № 2009118969/22 с приоритетом от 20.05.2009 на имя Косякова Владимира Васильевича и Киселева Бориса Леонидовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Устройство для обеспечения доступа к скрытым инженерным коммуникациям, содержащее открываемый элемент, установленный с возможностью плоскопараллельного перемещения и вращения относительно ограничивающей проем рамы и снабженный средствами для осуществления такого перемещения и вращения, а также механизм регулировки открываемого элемента по высоте, отличающийся тем, что

механизм регулировки открываемого элемента выполнен в виде, по меньшей мере, двух регулировочных болтов с вертикальной осью вращения, установленных соосно и снабженных средством фиксации, при этом регулировочные болты расположены на открываемом элементе и/или на раме, ограничивающей проем, и снабжены средством фиксации пространственного перемещения.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сделанного вывода в возражении указывается на известность из уровня техники следующих источников информации:

- патент США № 2583950, опубл. 29.01.1952 (далее – [1]);
- патент США № 2725589, опубл. 06.12.1955 (далее – [2]);
- авторское свидетельство СССР № 819290, опубл. 07.04.1981 (далее – [3]).

При этом в возражении приводится утверждение о том, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя два следующих признака, которые не могут быть отнесены к существенным с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту: «... открываемый элемент, установленный с возможностью плоскопараллельного перемещения ...» и «... открываемый элемент, ... снабженный средствами для осуществления такого перемещения ...».

На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2017, на документе, приобщенном к протоколу, лицом, подавшим возражение, была сделана отметка о том, что в возражении «... ссылки сделаны только на чертежи, где совершенно ясно назначение и функции устройства ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2017, поступил отзыв на данное возражение. В отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

В отзыве на возражение приводятся доводы в отношении существенности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, отнесенных в возражении к несущественным.

Также патентообладатель отмечает, что из источников информации [1] – [3] не известны все существенные признаки формулы оспариваемого патента.

Кроме того, патентообладатель акцентирует внимание на то, что «... ни один из противопоставленных источников информации [1], [2], [3] не является объектом одинакового назначения с оспариваемой полезной моделью ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (20.05.2009), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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 полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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 ПМ 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 ПМ 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, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1] – [3] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, поэтому они могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Однако, в патентных документах [1] – [3] отсутствуют сведения об известности признаков вышеприведенной формулы, характеризующих назначение полезной модели по оспариваемому патенту. Так в патентных документах [1] – [3] отсутствуют сведения о том, что известные технические решения представляют собой именно «Устройство для обеспечения доступа к скрытым инженерным коммуникациям ...».

Здесь следует отметить, что в возражении не было приведено анализа существенности упомянутых признаков полезной модели по оспариваемому патенту, отличительных от технических решений по патентным документам [1] – [3].

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из уровня техники всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного вывода анализ существенности признаков, отнесенных в возражении к несущественным, не проводился.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2017,
патент Российской Федерации на полезную модель № 86640 оставить в
силе.**