

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 29.09.2006, поданное ООО "Торговый дом "Иплана" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №35359, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №35359 выдан по заявке №2003126359/22 с приоритетом от 02.09.2003 на имя ООО "Мир инструмента" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

" 1. Правило, содержащее выравниватель с заглаживающей кромкой и держатель, выполненное из полого металлического профиля, отличающееся тем, что выравниватель выполнен с увеличивающейся по направлению к его окончанию толщиной, по крайней мере, одной из стенок, соприкасающихся в процессе эксплуатации с обрабатываемой поверхностью так, что значение угла между внешними сторонами выравнивателя меньше значения угла между внутренними сторонами.

2. Правило по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено с углом между внешними сторонами выравнивателя в начале срока службы, равным 10-25°, который к концу (расчетного) срока службы достигает значения, равного 15-30°.

3. Правило по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено с несколькими внутренними продольными перегородками.

4. Правило по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, одна из внутренних продольных перегородок, соединяющих противоположные стороны

выравнивателя, расположена под углом 80-100° к биссектрисе угла между сторонами выравнивателя.

5. Правило по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено с желобами и/или выступами для упора пальцев рук, расположенными на противоположных сторонах держателя.

6. Правило по п.1, отличающееся тем, что в нем желоба и/или выступы для упора пальцев рук и/или ребра держателя выполнены с ребристой поверхностью.

7. Правило по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено с внешним периметром держателя, равным 150-200 мм, что соответствует охвату рук ладони строителя-отделочника.

8. Правило по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено (экструдированием) из сплавов AD31, 6060 или AlMgSi0,5.

9. Правило по 1, отличающееся тем, что оно выполнено с погонным весом от 0,5 до 1,0 кг/м".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного вывода в возражении приведены ссылки на формулу полезной модели по свидетельству Российской Федерации №14049 [1] и на формулу полезной модели по патенту Российской Федерации №33966 [2].

В возражении также отмечено, что формула полезной модели по оспариваемому патенту может быть скорректирована путем исключения всех

признаков зависимого пункта 3 и исключения из зависимого пункта 5 признака, касающегося наличия желобов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, не убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ, зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения

или использования.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

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

Сравнительный анализ признаков формул полезных моделей по свидетельству [1] и патенту [2] с признаками независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал, что ни устройство по свидетельству [1], ни устройство по патенту [2] не содержит таких признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту как: "выравниватель выполнен с увеличивающейся по направлению к его окончанию толщиной, по крайней мере, одной из стенок, соприкасающихся в процессе эксплуатации с обрабатываемой поверхностью так, что значение угла между внешними сторонами выравнивателя меньше значения угла между внутренними сторонами".

Таким образом, можно констатировать, что техническое решение по оспариваемому патенту соответствует условию охраноспособности "новизна", поскольку из уровня техники не известно правило, которому были бы присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки (см. процитированный выше подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается известности из уровня техники некоторых признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно: признака наличия желоба для пальцев рук (в зависимом пункте 5 указанной формулы отмечается наличие желобов, расположенных на противоположных сторонах держателя) и выполнения правила с продольной перегородкой (в зависимом пункте 3 указанной формулы указано наличие нескольких внутренних продольных перегородок, то следует отметить, что анализ признаков зависимых пунктов формулы при установлении соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" не предусмотрен действующим законодательством.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" нельзя признать правомерным.

При этом следует отметить, что внесение предложений по изменению формулы полезной модели по оспариваемому патенту в случае установления соответствия указанной полезной модели условию охраноспособности "новизна" противоречит процитированному выше пункту 4.9 Правил ППС.

При этом следует отметить, что ходатайство патентообладателя, поступившее 11.04.2007, о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированное поздним получением материалов возражения ввиду изменения адреса и необходимостью ознакомления с описаниями полезных моделей по свидетельству [1] и патенту [2], не было удовлетворено, т.к. во-первых, в возражении содержатся лишь ссылки на формулы полезных моделей по свидетельству [1] и патенту [2], во-вторых, Палата по патентным спорам направляла уведомления по адресу, указанному в Госреестре (патентообладатель не уведомил Госреестр об изменении адреса) и корреспонденция, направленная в адрес патентообладателя была возвращена с почты не ввиду того, что "организация не числится", а ввиду истечения срока ее хранения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2006, патент Российской Федерации на полезную модель №35359 оставить в силе.**