

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЮгСпецЗащита» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.07.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №121433, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №121433 на полезную модель «Модуль грязезащитного напольного покрытия» выдан по заявке №2012124347/12 с приоритетом от 13.06.2012 на имя Вихрова Игоря Сергеевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Модуль грязезащитного напольного покрытия, выполненный в виде плитки предпочтительно прямоугольной формы в плане из упругого материала и имеющий грязесборные элементы на верхней стороне и расположенные на боковых сторонах элементы штифтовых соединений, служащие для соединения модуля с такими же модулями указанного покрытия и включающие нижние боковые выступы, примыкающие к нижней части двух смежных боковых сторон модуля, верхние боковые выступы, примыкающие к верхней части двух других смежных боковых сторон модуля, фиксирующие штифты, установленные вертикально с равным шагом на нижних боковых выступах, и штифтовые отверстия, выполненные с таким же шагом в верхних боковых выступах, при этом элементы штифтовых соединений выполнены

таким образом, что в собранном положении напольного покрытия на стыке каждых двух его смежных модулей фиксирующие штифты одного модуля плотно входят в штифтовые отверстия второго модуля с опорой верхних боковых выступов одного модуля на нижние боковые выступы второго модуля, отличающийся тем, что фиксирующие штифты выполнены в виде отдельных от остальной части модуля конструктивных элементов из более прочного материала в сравнении с материалом, из которого выполнена остальная часть модуля, при этом нижние боковые выступы штифтовых соединений выполнены с отверстиями и с углублениями, расположенными с нижней стороны под этими отверстиями, а фиксирующие штифты выполнены с фиксирующими шляпками на нижних концах и плотно вставлены в упомянутые отверстия нижних боковых выступов штифтовых соединений с размещением указанных фиксирующих шляпок в упомянутых углублениях нижних боковых выступов штифтовых соединений.

2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что фиксирующие штифты выполнены из твердой пластмассы, а остальная часть модуля - из термопластичного материала предпочтительно на основе поливинилхлорида.

3. Модуль по п.1, отличающийся тем, что он имеет предпочтительно квадратную форму в плане».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

В возражении отмечено, что содержащаяся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту «совокупность признаков описывает внешний вид изделия». По мнению лица, подавшего возражение, на основании информации содержащейся в формуле оспариваемого патента «человек может мысленно сформировать зрительный образ изделия, представить его форму, материал, пропорции, композиционное решение, а затем по сложившемуся образу

выделить это изделие из числа других».

В связи с изложенным в возражении сделан вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством, «так как первый независимый пункт формулы полезной модели представляет собой описание объекта, не имеющего признаков устройства (объекта охраны полезной модели), но обладающего признаками художественно-конструкторского решения (объекта охраны промышленного образца)...».

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 17.10.2016 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Так, в отзыве отмечено:

- к конструктивным элементам данного решения относятся такие признаки как: «модуль, выполненный в виде плитки, грязесборные элементы, элементы штифтовых соединений, фиксирующие штифты»;

- к форме выполнения элемента относится такой признак как: «прямоугольная форма плитки»;

- к параметрам элементов относятся, в частности, признаки, «характеризующие выполнение фиксирующих штифтов с фиксирующими шляпками, а также признаки, характеризующие боковые и нижние выступы штифтовых соединений»;

- связь между элементами также отражена в формуле полезной модели по оспариваемому патенту: «расположение выступов и грязесборных элементов по отношению к основной плите - на боковых сторонах и верхней стороне соответственно»;

- «материал выполнения одного из элементов охарактеризован как упругий материал, а для второго элемента использована оценочная характеристика - более прочный материал по отношению к материалу из которого выполнена остальная часть модуля».

По мнению патентообладателя, «родовое понятие заявленной полезной модели, а именно «модуль грязезащитного напольного покрытия», хоть и не включает таких слов как «устройство» или «конструкция», однако, сформулировано таким образом, что совершенно очевидно, что заявленное решение относится к устройству».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.06.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 1351 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики

элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента проверяется, не относится ли заявленное предложение к числу неохранных в качестве полезной модели согласно пункту 5 статьи 1351 Кодекса. Устанавливается, может ли оно быть признано относящимся к устройствам.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к полезным моделям, показал следующее.

Доводы возражения, по существу сводятся к тому, что решение по оспариваемому патенту не имеет «признаков устройства (объекта охраны полезной модели)», а обладает «признаками художественно-конструкторского решения (объекта охраны промышленного образца)».

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.

Однако, модуль грязезащитного напольного покрытия по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента характеризуется, в частности, следующими признаками, относящимися именно к устройству (см. процитированный выше подпункт (2) пункта 9.7.4.3 Регламента):

- модуль выполнен в виде плитки предпочтительно прямоугольной в плане формы (форма выполнения элемента, в частности геометрическая форма);

- модуль выполнен из упругого материала (характеристика материала);
- модуль имеет грязесборные элементы на верхней стороне и расположенные на боковых сторонах элементы штифтовых соединений, включающие нижние боковые выступы, примыкающие к нижней части двух смежных боковых сторон модуля, верхние боковые выступы, примыкающие к верхней части двух других смежных боковых сторон модуля (наличие конструктивного элемента, взаимное расположение элементов);
- модуль имеет фиксирующие штифты, установленные вертикально с равным шагом на нижних боковых выступах, и штифтовые отверстия, выполненные с таким же шагом в верхних боковых выступах (наличие конструктивного элемента, взаимное расположение элементов);
- фиксирующие штифты выполнены из более прочного материала в сравнении с материалом, из которого выполнена остальная часть модуля, при этом нижние боковые выступы штифтовых соединений выполнены с отверстиями и с углублениями, расположенными с нижней стороны под этими отверстиями, а фиксирующие штифты выполнены с фиксирующими шляпками на нижних концах и плотно вставлены в упомянутые отверстия нижних боковых выступов штифтовых соединений с размещением указанных фиксирующих шляпок в упомянутых углублениях нижних боковых выступов штифтовых соединений (характеристика материала, наличие конструктивного элемента, взаимное расположение элементов, наличие связи между элементами, форма выполнения связи между элементами).

Упомянутые признаки определяют не внешний вид модуля грязезащитного напольного покрытия, а раскрывают его конструкцию, в частности, наличие у него конструктивных элементов, их взаимное расположение, связь между ними и характеристику материала, из которого они выполнены.

Таим образом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что решение по оспариваемому патенту не имеет «признаков устройства

(объекта охраны полезной модели), а обладает «признаками художественно-конструкторского решения (объекта охраны промышленного образца)».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать решение по оспариваемому патенту, относящимся к решениям, которые не охраняются в качестве полезной модели.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №121433 оставить в силе.