

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 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 «АЕСП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 14.12.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №88216, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №88216 выдан по заявке №2007145619/22 с приоритетом от 11.12.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альтертелеком» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Телекоммуникационный шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, отличающийся тем, что каркас образован двумя сварными рамами и элементами соединения их между собой, причем задняя панель выполнена в виде поворотной дверцы с замком.

2. Шкаф по п. 1, отличающийся тем, что задняя и/или боковые панели выполнены съемными, по крайней мере, с одним замком, имеющим фиксирующий ригель.

3. Шкаф по п. 2, отличающийся тем, что снабжен угольниками, соединенными со сварными рамами».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что телекоммуникационный шкаф, охарактеризованный в формуле оспариваемого патента, не реализует свое назначение, т.е. не является телекоммуникационным. По мнению лица,

подавшего возражение, шкаф будет телекоммуникационным, если в нем будет размещаться оборудование, обеспечивающее дистанционную коммутацию электрических цепей, исходя из значений терминов: «теле-» обозначает дальность, «коммуникации» - каналы связи, сети. В возражении отмечено, что ни «одного признака, говорящего о наличии телекоммуникационного оборудования» в материалах заявки нет. На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в возражении указано, что пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя признак «исполнение шкафа как с одной, так и двумя дверцами», т.к. в пункте 1 данной формулы не указано обязательное наличие двух дверей шкафа (передней и задней). В возражении указано, что признак «задняя панель выполнена в виде поворотной дверцы с замком» не оказывает влияния на получение технического результата, указанного заявителем в материалах заявки, а соответственно, не является существенным признаком. Выполнение рам сварными, по мнению лица, подавшего возражение, также не является существенным признаком.

При этом оставшиеся существенные признаки пункта 1 формулы известны из уровня техники.

В подтверждение данного вывода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Большой энциклопедический словарь Политехнический под ред. А.Ю. Ишлинского, «Научное издательство Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 234, 236, 519; далее [1];

- интернет распечатки; далее [2]

- а.с. СССР №1292086, опубл. 23.02.1987; далее [3];

- патентный документ РФ №2297085, опубл. 10.04.2007; далее [4];

- патентный документ РФ №61952 U1, опубл. 10.03.2007; далее [5];

- ЕСКД ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов

сварных соединений; далее [6];

- Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва 2001 г., стр. 463; далее [7].

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии представитель патентообладателя представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено, что согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, шкаф предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и оборудования систем связи. В связи с этим патентообладатель не согласен с мнением лица, подавшего возражение, о том, что шкаф по оспариваемому патенту не может реализовать указанное в описании полезной модели назначение. Также, по мнению патентообладателя, изготовление каркаса из сварных рам и наличие в конструкции шкафа двух дверей оказывает непосредственное влияние на достижение технического результата, указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту. Так, выполнение рам каркаса сварными обеспечивает жесткость шкафа, а выполнение задней панели в виде поворотной дверцы позволяет уменьшить сложность и трудоемкость процесса сборки шкафа, поскольку позволяет на любой стадии процесса сборки обеспечить доступ к внутренней полости шкафа с двух сторон. Кроме того, в отзыве отмечено, что «шкаф – это законченное изделие, совокупность множества деталей, а корпус – это часть какого-нибудь изделия, например, шкафа, к которому крепятся остальные детали», т.е. «телекоммуникационный/распределительный шкаф» и «корпус телекоммуникационного/распределительного шкафа» - устройства разного назначения. При этом, проанализировав источники информации [3]-[5] патентообладатель отмечает, что из них известны не все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы,

изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон 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), 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, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпунктам (2.1) – (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких

сведений в описании допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (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.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы оспариваемого патента - «телекоммуникационный шкаф».

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о невозможности реализации указанного назначения полезной модели по оспариваемому патенту. Так, в описании указано, что в телекоммуникационном шкафу размещается активное и пассивное телекоммуникационное оборудование и оборудование систем связи.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из авторского свидетельства [3] известен распределительный (телекоммуникационный) шкаф, содержащий каркас, крышку, дверцу, боковые и заднюю панели, при этом каркас образован двумя сварными рамами и элементами соединения их между собой.

Сравнительный анализ показал, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от авторского свидетельства [3] следующими признаками:

- наличием основания;
- выполнением задней панели в виде поворотной дверцы с замком.

Из патентного документа [4] известен распределительный (телекоммуникационный) шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, при этом каркас образован двумя сварными рамами.

Сравнительный анализ показал, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от патентного документа [4] следующими признаками:

- наличием дополнительных элементов соединения боковых рам (рамы по патентному документу [4] соединяются крышкой и основанием);
- выполнением задней панели в виде поворотной дверцы с замком.

Из патентного документа [5] известен распределительный (телекоммуникационный) шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, при этом каркас образован двумя рамами и элементами соединения их между собой.

Сравнительный анализ показал, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от патентного документа [5] следующими признаками:

- выполнением рам сварными (т.е. рама выполнена из профилей сверенных между собой);
- выполнением задней панели в виде поворотной дверцы с замком.

При этом указание в описании патентного документа [5] на то, что дверцу можно навесить как с передней, так и с тыльной стороны, свидетельствует лишь о возможности перенавешивания двери на разные стороны, поскольку в патентном документе [5] отсутствует указание на установку двух дверей одновременно.

Кроме того, довод лица, подавшего возражение о том, что на фиг. 2 и 3, иллюстрирующих выполнение шкафа по патентному документу [5], изображены линии, которые согласно ГОСТу [6] обозначают сварные швы, не может быть принят во внимание, поскольку упомянутые фиг. 2 и 3 не являются конструкторскими документами. Более того, как следует из материалов документа [5] профили рам соединяются между собой соединителями 8.

При этом в качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано – повышение жесткости каркаса, уменьшение трудоемкости сборки шкафа.

Что касается существенности признака «сварные рамы» (выполнение рам из профилей соединенных при помощи сварки), то здесь необходимо отметить, что сварное соединение является более жестким, чем, например, болтовое, поскольку в процессе эксплуатации такого массивного изделия как телекоммуникационный шкаф, болтовое соединение может ослабнуть (разболтаться) и соответственно потребовать протяжки. Таким образом, выполнение каркаса из сварных рам повышает жесткость каркаса.

В отношении существенности признака «задняя панель выполнена в виде поворотной дверцы с замком» следует отметить, что наличие второй двери позволяет упростить и ускорить сборку шкафа, т.е. снизить его

трудоемкость, за счет обеспечения более удобного доступа (с двух сторон) на любом этапе сборки шкафа.

При этом доводы лица, подавшего возражение, о том, что шкаф по оспариваемому патенту может выполняться как с одной, так и двумя дверцами, не соответствует действительности, т.к. в соответствии с независимым пунктом формулы шкаф содержит дверцу и заднюю панель, выполненную в виде поворотной дверцы.

Источники информации [1], [2] и [7] представлены лицом, подавшим возражение, для сведения.

Таким образом, в возражении не указан источник информации, содержащий всю совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В соответствии с изложенным, можно констатировать, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2009, патент Российской Федерации на полезную модель №88216 оставить в силе.**