

Коллегия палаты по патентным спорам 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 «МСТК групп» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 08.04.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №54991, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №54991 на полезную модель «Стыковочный уголок» выдан по заявке №2005134522/22 с приоритетом от 07.11.2005. В настоящий момент владельцем данного патента является ООО «ПиДжи Декор» (далее - патентообладатель). Патент №54991 действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Стыковочный уголок, выполненный из полимерного материала и представляющий собой два отрезка плинтуса, один конец каждого из которых имеет косой спил, при этом каждый из отрезков имеет грань, предназначенную для контакта со стеной, грань, предназначенную для контакта с потолком или полом и грань, имеющую поверхность с продольными волнами, отрезки плинтуса соединены между собой встык по косым спилам при помощи клея с образованием прямого угла между продольными осями.

2. Стыковочный уголок по п. 1, отличающийся тем, что угол между гранями, предназначенными для контакта со стеной, составляет 90° .

3. Стыковочный уголок по п. 1, отличающийся тем, что угол между гранями, предназначенными для контакта со стеной, составляет 270° .

4. Стыковочный уголок по п.п. 1 - 3, отличающийся тем, что выполнен из вспененного полистирола».

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 условию охраноспособности «новизна».

В возражении отмечено, что стыковочный уголок по оспариваемому патенту известен из уровня техники, в частности из патентного документа Российской Федерации № 46281, опубл. 27.06.2005 (далее – [1]) и патентного документа Российской Федерации №36693, опубл. 20.02.2004 (далее – [2]), в подтверждении чего в возражении приведен сравнительный анализ признаков полезной модели по оспариваемому патенту и признаков технических решений по патентным документам [1] и [2]. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак «уголок имеет грань, имеющую поверхность с продольными волнами» является несущественным, поскольку он не влияет на возможность достижения технического результата, указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту (упрощение технологии изготовления, а именно изготовление уголка из отрезков, выпускаемых промышленностью плитусов без применения технологии штамповки).

Также в возражении представлены следующие материалы:

- Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даль «Русский язык», Москва, 2002 г., том 4, стр. 349 (далее – [3]);
- Интернет распечатки Яндекс и Википедия (далее – [4]).

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

Патентообладатель представил свой отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено, что в патентном документе [2] отсутствуют следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- стыковочный уголок... представляющий собой два отрезка плитуса, один конец каждого из которых имеет косой спил;

- отрезки плитуса соединены между собой в стык по косым спилам при помощи клея с образованием прямого угла между продольными осями.

Кроме того, патентообладатель указывает, что из патентного документа [1] не известен признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту

«отрезки плинтуса соединены... с образованием прямого угла между продольными осями». По мнению патентообладателя, в патентном документе [1] угол между спилами отрезков плинтуса будет составлять 60° , поскольку в описании к патентному документу [1] указано, что «плоскость соединения между собой отдельных частей углового элемента выполнена под углом 45° по отношению к установочным плоскостям». В подтверждение данных доводов в отзыве представлены иллюстрации стула, на котором сделаны спилы на элементах бордюра, и уголок, составленный из этих элементов.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности 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.

Согласно с 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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.

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 оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен стыковочный уголок, выполненный из пенополистирола (полимерного материала) и представляющий собой два отрезка плинтуса, один конец каждого из которых имеет косой спил, при этом каждый из отрезков имеет грань, предназначенную для контакта со стеной, грань, предназначенную для контакта с потолком или полом и грань, имеющую поверхность с продольными волнами, отрезки плинтуса соединены между собой встык по косым спилам при помощи клея с образованием прямого угла между продольными осями.

При этом можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак «грань, имеющая поверхность с продольными волнами» является несущественным, поскольку не оказывает влияния на технический результат – упрощение изготовления уголка из отрезков плинтусов.

Что касается образования прямого угла между продольными осями элементов составляющих уголок, то данный признак известен из патентного документа [1] (см. описание стр. 4, строки 6-13 и чертежи).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что техническому решению, известному из патентного документа [1], присущи все приведенные в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что поскольку все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из источника информации [1], анализ патентного документа [2] не проводился.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.04.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №54991 признать недействительным полностью.