

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.02.2017 возражение ООО «Европейские технологии и стандарты» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150965, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150965 на полезную модель «Доска для подоконника» по заявке № 2014127994/12 с приоритетом от 08.07.2014 выдан на имя ООО «Инновационный завод «Клинценбау» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Доска для подоконника, изготовленная формованием из пластмассового материала и имеющая верхнюю и нижнюю стенки, соединенные между собой вертикальными и наклонными перегородками для формирования сквозных проходов с образованием симметричных концевых частей, отличающаяся тем, что сквозные проходы доски имеют чередующиеся трапециевидную и прямоугольную форму».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- «Окна, двери, витражи», № 8-9, 2013, стр. 14 (далее – [1]);
- CN 201326343, опубл. 14.10.2009 (далее – [2]);
- CN 302343192, опубл. 06.03.2013 (далее – [3]);
- CN 203420578, опубл. 05.02.2014 (далее – [4]);
- Информационная справка на 1 л. в 1 экз. (далее – [5]);
- Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн. 3. Изд. 2-е, переработанное и доп.. М., «Машиностроение», 1977, стр. 234 – 255 (далее – [6]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что технический результат от использования полезной модели по оспариваемому патенту заключается в обеспечении возможности распила доски для подоконника не только по центру прямоугольного сквозного прохода, а в любом месте для получения подоконника нужной глубины, без нарушения прочностных внешних поверхностей.

В возражении подчеркнуто, что формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, не влияющие на указанный выше результат. К ним в возражении отнесены признаки, касающиеся изготовления доски для подоконника формованием, а также наличия у доски для подоконника симметричных концевых частей.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы по оспариваемому патенту известны из технических решений по источникам информации [1] - [5]. Что касается словарно-справочного источника информации [6], то в нем приведены сведения о технологии изготовления изделий из пластмассы, в том числе и об операциях их формования.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого был представлен на заседании коллегии.

Патентообладатель в отзыве указал на то, что все признаки формулы по оспариваемому патенту являются существенными для достижения технического результата полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, по мнению патентообладателя, существенность всех признаков указанной выше формулы также подтверждается самим фактом нахождения их в ее ограничительной части.

Проведение экспертизы по существу в отношении патентных документов - ближайших аналогов полезной модели по оспариваемому патенту, указанных в описании к оспариваемому патенту, «предусматривало установление существенности всех признаков (их) формул».

Патентообладатель в отзыве обратил внимание на то, что в источнике информации [1], представленном в возражении, «нет однозначной информации о дате его вхождения в уровень техники».

Кроме того, патентообладатель считает, что в возражении «не представлено данных о том», что переводы патентных документов [2] - [4], представленных в возражении, «были выполнены специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и они не являются вольным изложением информации из рефератов (данных документов, опубликованных на английском языке)».

В отзыве патентообладателя приведены следующие материалы:

- Сведения из Интернет (Википедия) на 1 л. в 1 экз. (далее – [7]);
- Копия патентного документа RU 2243344 С2, на 6 л. в 1 экз. (далее – [8]);
- Сведения из Интернет (словарь Академик) на 1 л. в 1 экз. (далее – [9]);
- Сведения из Интернет (различные словари и печатные издания) на 4 л. в 1 экз. (далее – [10]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (08.07.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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) настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной

модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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.

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, является:

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

Согласно пункту 2.2. Правил ППС возражения и заявления, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке. Если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы

представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [2] охарактеризована доска для подоконника, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Как следует из формулы, описания и графических материалов к патентному документу [2], известная доска для подоконника изготовлена методом экструзии из пластмассового материала. Данная доска содержит верхние и нижние стенки, соединенные между собой вертикальными и наклонными перегородками, формирующими сквозные проходы с чередующейся трапециевидной и прямоугольной формой.

Здесь следует отметить, что из словарно-справочного источника информации [6] известно, что экструзия представляет собой один из многочисленных процессов формования изделий из пластмассового материала (см. [6] стр. 234 – 237).

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что доска для подоконника по оспариваемому патенту изготовлена формованием, известен из устройства по патентному документу [2].

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [2] тем,

что доска для подоконника сформирована с образованием симметричных концевых частей.

При этом в соответствии с описанием к оспариваемому патенту, полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении возможности распила доски для подоконника не только по центру прямоугольного сквозного прохода, а в любом месте для получения подоконника нужной глубины, без нарушения его прочностных внешних поверхностей. Для достижения данного технического результата прочность верхней и нижней стенок доски «усилена» за счет наличия в доске наклонных и вертикальных перегородок, образующих ребра жесткости, концы которых не соприкасаются друг с другом, а также за счет расположения указанных перегородок (ребер жесткости) с чередованием между собой (см. стр. 2 описания к оспариваемому патенту).

Таким образом, наличие симметричных концевых частей у сформированной доски для подоконника по оспариваемому патенту не влияет на возможность ее распила в любом месте при сохранении прочности верхней и нижней стенок данной доски, поскольку технический результат полезной модели достигается прежде всего за счет наличия перегородок (ребер жесткости) между верхней и нижней стенками доски и образования ими сквозных проходов с чередующейся формой.

В отношении доводов патентообладателя, выраженных им в отзыве и озвученных на заседании коллегии о том, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными, поскольку проведение экспертизы по существу в отношении ближайших аналогов полезной модели по оспариваемому патенту (указанных в описании к оспариваемому патенту) «предусматривало установление существенности всех признаков формулы ближайшего аналога, выбранного в описании к оспариваемому патенту», целесообразно

отметить следующее. Для подтверждения этого довода в отзыве была приведена копия одного из аналогов, указанных в описании к оспариваемому патенту (см. патентный документ [8]).

Однако, отнесение всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту к существенным только лишь потому, что они содержались в формуле патента, выбранного в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога, не имеет под собой каких-либо правовых оснований.

При этом законодательство предусматривает возможность наличия в формуле полезной модели несущественных признаков, которые согласно абзацу второму подпункта (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ не учитываются при анализе соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Здесь следует отметить, что существенность известного из решения по патенту [2] признака формулы полезной модели, касающегося того, что доска для подоконника по оспариваемому патенту изготовлена формованием, не оценивалась, поскольку данная оценка не может повлиять на вывод о патентоспособности или непатентоспособности решения по оспариваемому патенту.

Таким образом, из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по формуле оспариваемого патента, которому присущи все существенные признаки ее формулы.

С учетом сделанного выше вывода, источники информации [1], [3] - [5] не анализировались.

В отношении содержащихся в отзыве патентообладателя сведений из Интернет [7], [9] и [10], необходимо отметить, что они разъясняют значения терминов «формование» и «капинос (концевая часть подоконника)».

В отношении мнения патентообладателя, выраженного им в отзыве, о том, что в источнике информации [1], представленном в возражении

«нет однозначной информации о дате вхождения его в уровень техники», необходимо отметить, что на заседании коллегии на обозрение был представлен оригинал издания «Окна, двери, витражи», номер № 8-9 за 2013 год, на странице 14 которого напечатана статья, озаглавленная: «Миропласт» запускает производство подоконников WDS». При этом, следует отметить, что на последней странице данного печатного издания (копия которой была приобщена к протоколу заседания коллегии) указана дата его выпуска в свет (ноябрь-декабрь 2013) и выпустившее его издательство.

Таким образом, источник информации [1] является общедоступным и входит в уровень техники с вышеуказанной даты его выпуска в свет (см. подпункты (1), (2) пункта 22.3. Регламента ПМ).

Здесь еще раз следует отметить, что источник информации [1], ввиду сделанного выше вывода, не анализировался.

По поводу довода патентообладателя о том, что в возражении «не представлено данных о том», что переводы патентных документов [2] - [4], представленных в возражении, «были выполнены специалистом, имеющим соответствующую квалификацию, и они не являются вольным изложением информации из рефератов (данных патентных документов, опубликованных на английском языке)», необходимо отметить, что в отношении переводов на русский язык патентных документов [2] - [4], представленных в возражении, выполнены все предъявляемые к ним требования действующего законодательства, а именно они подписаны представителем лица, подавшего возражение (п. 2.2. Правил ППС).

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №150965 признать недействительным полностью.