

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 89566, поступившее 17.08.2017 от ООО «ТЗК Техоснастка» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 89566 на полезную модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» выдан по заявке № 2009132457/22 с приоритетом от 31.08.2009 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Угол наружный для облицовки внешних углов зданий, изготовленный методом литья под давлением и выполненный с декоративной лицевой поверхностью, содержащий установочную площадку вертикально ориентированную, размещенную по периметру верхней части угла и смещенную относительно декоративной лицевой поверхности, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, одно вертикально ориентированное ребро жесткости, расположенное на каждой

тыльной стороне угла, с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания, по меньшей мере, одно горизонтально ориентированное ребро жесткости, расположенное на каждой тыльной стороне угла, перемычки, расположенные между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла, с возможностью фиксации присоединяемых облицовочных панелей, отверстия на установочной площадке, вертикально ориентированной с возможностью крепления угла к поверхности здания, установочную площадку, горизонтально ориентированную, размещенную по периметру верхней части на тыльной стороне угла, с шипами с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла, по меньшей мере, одну монтажную скобу с отверстием с возможностью крепления угла к поверхности здания, закрепленную на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости.

2. Угол по п.1, отличающийся тем, что между монтажной скобой и тыльной стороной угла имеется зазор с возможностью размещения в нем присоединяемой облицовочной панели.

3. Угол по п.1, отличающийся тем, что между выступом, расположенным снизу на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости, и тыльной стороной угла имеется паз с возможностью фиксации устанавливаемого снизу другого угла».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что признак устройства по оспариваемому патенту, указывающий на наличие «перемычек» не является существенным, в связи с тем, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыто влияние данного признака на технический результат. Кроме того, упомянутый признак не может быть учтен при анализе формулы изобретения, поскольку

его смысловое содержание не ясно из контекста формулы полезной модели, а описание и чертежи не содержат ясной информации о месте установки «перемычек».

Лицо, подавшее возражение, также указало, что «признак «скоба» был рассмотрен безотносительно к материалу, из которого изготовлена используемая скоба».

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решению, известному из патентного документа US 2006/0059830, опубликованному 23.03.2006 (далее [1]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 14.12.2017 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что из патентного документа [1] не известны следующие существенные признаки:

- «вертикально ориентированные ребра (4) жесткости»;
- «горизонтально ориентированные ребра (5) жесткости»;
- «перемычки (6)»;
- «установочная площадка (8) горизонтально ориентированная»;
- «выступы (14) с пазами (15)».

Данные признаки, по мнению патентообладателя являются существенными, так как обеспечивают достижение технического результата: «повышение жесткости и надежности». При этом подчеркнуто, что в описании к оспариваемому патенту и на фиг. 2 «четко указано положение и назначение признака «перемычки».

Кроме того, в приведенной в отзыве таблице, отмечается, что решению по патентному документу [1] не присущ признак: «установочную площадку (7) вертикально ориентированную, размещенную по периметру верхней части угла и смещенную относительно декоративной лицевой поверхности».

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

С учетом даты подачи заявки (31.08.2009), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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.

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 угол наружный для облицовки внешних углов зданий, изготовленный методом литья под давлением и выполненный с декоративной лицевой поверхностью (см. абз. [0001], [0029] перевода описания и фиг.4).

Известный угол, также как и угол по оспариваемому патенту, содержит горизонтально ориентированную установочную площадку (25), размещенную по периметру верхней части на тыльной стороне угла, шипы (35), выполненные на упомянутой площадке с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла, и вертикально ориентированную установочную площадку (в виде двух выступающих участков 21а монтажных фланцев 21), смещенную относительно декоративной лицевой поверхности и имеющую отверстия (24) для крепления угла к поверхности здания. Кроме того, известный угол содержит: вертикально

ориентированное ребро жесткости (элемент 22), расположенное на каждой тыльной стороне угла, с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания. Горизонтально ориентированные ребра жесткости (элементы 26 и 32), расположенные на каждой тыльной стороне угла. Монтажную скобу (фланец 21) с отверстием с возможностью крепления угла к поверхности здания, закрепленную на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости (см. абз. [0024] - [0026], [0027] перевода описания, пункт 1 перевода формулы, фиг.3-8).

Угол, охарактеризованный в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от угла, известного из патентного документа (1), следующими признаками:

- наличием перемычек, расположенных между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла с возможностью фиксации присоединяемых облицовочных панелей;
- размещением вертикально ориентированной установочной площадки по периметру верхней части угла.

В отношении первого из указанных выше признаков в возражении указывается на его несущественность в связи с тем, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыто влияние данного признака на технический результат. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, упомянутый признак не может быть учтен при анализе формулы изобретения, поскольку его смысловое содержание не ясно из контекста формулы полезной модели, а описание и чертежи не содержат ясной информации о месте установки «перемычек».

Однако с данным мнением лица, подавшего возражение, согласиться нельзя.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат выражается в повышении жесткости и надежности конструкции при монтаже (см. абз.5 на с.2). При этом в данном описании указано, что «существенное повышение жесткости конструкции самого угла

обеспечивается благодаря наличию... ..перемычек, расположенных между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла». Действительно выполнение перемычек между тыльной стороной угла и вертикальным ребром будет препятствовать прогибу последнего в горизонтальной плоскости, то есть будет повышать жесткость ребра и конструкции угла в целом. Кроме того, перемычки сами по себе являются горизонтальными ребрами жесткости, дополнительно повышающие жесткость угла.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя о том, что место расположение указанных выше «перемычек» однозначно следует как из формулы полезной модели, так и из описания к оспариваемому патенту («перемычки 6, расположены между вертикально ориентированными ребрами 4 жесткости и тыльными сторонами 3 угла с возможностью фиксации присоединяемых облицовочных поверхностей (см. абз. 5 на с. 3 описания и фиг.2). То есть, данный признак, вопреки мнению лица, подавшего возражение, является ясным.

Следует также подчеркнуть, что в решении по патентному документу [1] «поперечный фланец 26» не может быть рассмотрен в качестве «перемычек 6», поскольку не расположен как указанные перемычки «между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла с возможностью фиксации присоединяемых облицовочных панелей». Кроме того, в упомянутом известном решении поперечный фланец один, а в решении по оспариваемому патенту перемычек несколько.

В отношении второго из указанных выше отличительных признаков следует отметить, что в возражении не приведены доводы, обосновывающие несущественность данного признака. При этом следует обратить внимание на то, что в решении по патентному документу [1] по периметру верхней части угла размещена только горизонтально ориентированная площадка (25), а вертикально ориентированная

установочная площадка, выполненная в виде двух выступающих участков 21а монтажных фланцев 21, закреплена на двух боковых участках площадки (25) и не расположена по периметру угла (см. фиг.3-8).

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт (2.2) пункта 9.4 Регламента).

От лица, подавшего возражение, 19.12.2017 поступило особое мнение, в котором изложены доводы технического характера, по существу повторяющие доводы возражения. Данные доводы были рассмотрены выше в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №89566 оставить в силе.