

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 от 29.12.2005 А.П.Дворникова (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №37508, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №37508 на полезную модель "Устройство для крепления плинтуса" выдан по заявке №2003136513/22 с приоритетом от 22.02.2003 на имя И.В.Маркина (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"Устройство для крепления плинтуса, содержащее две протяженные полки, образующие прямой угол, внутри которого выполнены два выступа, образующие оребренный паз, входящий в зацепление с выступом плинтуса, отличающееся тем, что ширина полок составляет от 10 до 100 мм, высота выступов от 5 до 100 мм, а количество ребер паза составляет от 1 до 100".

В описании первоначальных материалов заявки указано, что "технический результат, на достижение которого направлена данная полезная модель, заключается в создании устройства для крепления плинтуса, обладающего более высокой надежностью при эксплуатации". Кроме того, в описании указано, что "количественные характеристики основных элементов устройства для крепления плинтуса, которые обеспечивают необходимую жесткость соединения, а также удобство и надежность при выполнении монтажа были определены в результате проведения комплекса исследовательских и опытно-конструкторских работ".

Против выдачи указанного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 №22-ФЗ (далее – Закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию

охраноспособности "новизна".

В возражении отмечено, что указанные в формуле изобретения отличительные существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту не являются функционально самостоятельными, и представляют собой только количественные характеристики, выраженные в виде интервала значений полезной модели.

В возражении указано, что уровень техники включает публикации описаний изобретений и полезных моделей к свидетельству на полезную модель № 24221 [1], в котором описан выступ, имеющий 3 ребра, патенту UK № 1 422 550 [2], в котором описан выступ, имеющий 22 ребра, патенту EP № 090087 [3], в котором на выступах имеется 4 ребра. Также уровень техники включает открытое использование средств на территории Российской Федерации, при котором раскрыта сущность полезной модели: так по чертежам [4] компании BOLTA Industrie und Bauprofile GmbH (Германия) ее официальный представитель ООО "Терминал-строительные материалы (Санкт-Петербург) осуществляет с 1998 г. изготовление и реализацию таких устройств (проспект [5]), на выступах которых имеется 1 ребро, 5 ребер, 7 ребер и 8 ребер. В газете "Югорский строитель" (г. Екатеринбург) №14 от 29.05.2002 [6] приведена статья с фотографией устройства для крепления плинтуса, производителя ООО "СП "Садко-РосКор", который, как минимум с 2002г., осуществляет изготовление и продажу таких устройств. Устройства ООО "СП "Садко-РосКор" демонстрировались на "Архитектурно-строительной выставке", которая проводилась с 19 по 21 июня 2002 г. в г. Ханты-Мансийск и международной выставке "Mosbuild-2001", проходившей с 10 по 13 апреля 2001 г. в Москве в "Экспоцентре на Красной Пресне".

В возражении обращается внимание на то, что приведенные в отличительной части формулы полезной модели количественные характеристики, выраженные в виде интервала значений, не согласуются друг с другом. Так, например, технологически невозможно выполнить 100 ребер на выступе высотой 5 мм.

В возражении также указано, что в материалах заявки №2003136513/20 (по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель) отсутствуют сведения, которые подтверждали бы, что именно заявленные в диапазоне количественные параметры устройства для крепления плинтуса в совокупности с другими существенными признаками позволяют получить указанный технический результат -

повышение надежности крепления при эксплуатации плинтуса. Из описания заявки не представляется возможным установить влияние количественных параметров в указанном диапазоне на достижение технического результата. Признаки, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат не относятся к существенным, то есть все признаки отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными, в то время как все признаки ограничительной части формулы изобретения известны из прототипа [1].

В возражении приведен анализ влияния каждого отличительного признака на достижение технического результата, в котором лицом, подавшим возражение, отмечено следующее.

Как известно из прототипа [1] и следует из материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, полки необходимы лишь для того, чтобы само устройство прикрепить к стенке и/или полу. При этом ширина полок выбирается из условия эстетичности применения такого устройства, чтобы само устройство было расположено под плинтусом. В связи с этим ширина полок не влияет на надежность крепления устройства к стене и/или полу. Ширина полок может разной по величине, но повлиять на надежность крепления плинтуса не может. Таким образом, отличительный признак "ширина полок составляет от 10 до 100 мм" не влияет на достижение заявленного технического результата, следовательно, не относится к существенному.

Как известно из прототипа [1] и следует из материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, наличие выступов как таковых не обеспечивает закрепление плинтуса в устройстве. Только наличие хотя бы одного ребра на каждом выступе позволяет удерживать плинтус в пазе между выступами, причем высота выступов может быть 5 мм, 25 мм, 100 мм и даже 150 мм. То есть высота выступов выбирается только исходя из того количества ребер в пазе, которые технологически возможно выполнить на самих выступах.

Отличительный признак "количество выступов паза составляет от 1 до 100" является лишь следствием, выраженным в количественной оценке, признака "оребренный паз" известного устройства – прототипа.

В отзыве патентообладателя отмечено, что именно величина возможных параметров высоты и ширины полок, а также соотношение их размеров друг к другу позволяет добиться равномерного и устойчивого крепления устройства к поверхности стен и пола. По мнению патентообладателя, "параметры элемента и их взаимосвязь являются существенными признаками, что позволяет выделить оспариваемую полезную модель от других аналогов. Именно возможность регулирования высоты и ширины полок в рамках предусмотренной "вилки" позволяет применить соответствующий плинтус, обеспечивая надежность крепления и эстетичность использования изобретения в бытовых и промышленных целях". Ссылка лица, подавшего возражение, на описание к свидетельству [1] не может быть признана обоснованной, так как описание полезной модели не включает описание устройства для крепления плинтуса, а ограничивается лишь обтекаемой формулировкой "...металлический или пластмассовый элемент для крепления плинтуса к стене и комплект пластмассовых деталей, включающий детали для внутреннего, внешнего угловых соединений...", более того, оно не содержит чертежей, необходимых для понимания сущности устройства крепления плинтуса.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охранимости охраняемой полезной модели включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее - Правила ПМ).

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "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. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

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.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки:

- 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;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики полезной модели признаки,

выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

В описании заявки согласно пункту 3.2.4.5 Правил ПМ при использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле полезной модели.

Из сведений представленных на странице 3 описания и на фигурах 2 и 3 первоначальных материалов заявки, по которой выдано свидетельство [1] на полезную модель, следует, что известное устройство для крепления плинтуса представляет собой прикрепляемый к стене элемент (позиция 7) в виде уголка, имеющего две протяженные полки. На внутренней поверхности элемента имеются два выступа, образующих оребренный паз, служащий для зацепления ребра плинтуса. Кроме того, количество ребер, как показано на фиг. 3, равно шести.

Отличия полезной модели по оспариваемому патенту от полезной модели по свидетельству [1] состоят в том, что ширина полок составляет от 10 до 100 мм, высота выступов от 5 до 100 мм, а количество ребер паза составляет от 1 до 100.

В описании к оспариваемому патенту на полезную модель (в описании первоначальных материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент) отсутствуют сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который был указан

патентообладателем, а именно, не показана возможность получения технического результата во всех интервалах указанных выше количественных признаков. В описании лишь декларативно заявлено, что указанные количественные признаки определены в результате проведения комплекса исследовательских и опытно-конструкторских работ, но при этом не приведены данные этих работ, подтверждающие существенность упомянутых количественных признаков, выраженных в виде интервалов значений.

Анализ по оценке существенности упомянутых количественных признаков в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 и пункта 3.2.4.5 Правил ПМ показал следующее.

Так параметры – ширина полок, высота выступов и количество ребер паза у полезной модели по оспариваемому патенту не связаны друг с другом, что противоречит подпункту (2) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ. Отсутствие связи между параметрами позволяет произвести оценку существенности количественных признаков, приняв во внимание крайние значения интервалов перечисленных параметров при любом их сочетании (пункт 3.2.4.5 Правил ПМ).

В соответствии с формулой полезной модели устройство для крепления плинтуса может быть выполнено со следующие крайними значения параметров устройства: ширина полки – 100 мм, высота выступа – 5 мм, количество ребер – 100. При таких значениях указанных параметров не может быть обеспечена высокая надежность при эксплуатации устройства, необходимая жесткость или удобство и надежность при выполнении монтажа устройства, так как величина ширины ребра должна составлять 0,05 мм. При таких размерах ширины ребер, как правомерно отмечено в возражении, технологически очень сложно (а в ряде случаев невозможно) изготовить устройство, чтобы при этом обеспечивался указанный технический результат, так как данный размер соизмерим с допусками. В результате эксплуатации с такими значениями параметров устройства, в случае их изготовления, такие ребра будут смяты или они не будут выполнять своих функций по креплению плинтуса.

Также в соответствии с формулой полезной модели устройство для крепления плинтуса может быть выполнено со следующие крайними значения параметров устройства: ширина полки – 10 мм, высота выступа – 100 мм, количество ребер – 100.

При таких значения перечисленных выше параметров устройство также не будет обладать высокой надежностью при эксплуатации устройства, необходимой жесткостью или удобством и надежностью при выполнении монтажа устройства, так как закрепить такое устройство с помощью гвоздей или шурупов к стенке становится невозможным, а закрепление на kleю по отношению к указанным средствам крепления не является более надежным. В процессе эксплуатации такого плинтуса с таким устройством крепления не исключена возможность его отрыва от стенки при механическом воздействии в районе вершины выступа (например, при наступлении на него ногой).

Таким образом, из-за отсутствия связей между упомянутыми параметрами устройства не представляется возможным отнесения указанных выше количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, к существенным признакам.

В связи с тем, что существенные признаки, указанные в ограничительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи полезной модели по свидетельству [1], то вывод, приведенный в возражении, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" правомерен.

Что касается доводов, приведенных в отзыве правообладателя, то они не содержат доказательств существенности упомянутых количественных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.12.2005, патент Российской Федерации на полезную модель №37508 признать недействительным полностью.**

