

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» (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 «ЮниТрейд» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №173501, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №173501 «Устройство для крепления чехла мягкой мебели» выдан по заявке №2017108626 с приоритетом от 15.03.2017 на имя ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для крепления чехла мягкой мебели, содержащее каркас с поверхностью, предназначенной для покрытия чехлом, выполненный с пазом, а также фиксирующий элемент для закрепления в пазу каркаса, выполненный в виде планки, прикрепленной к кромке чехла одной из сторон, отличающееся тем, что фиксирующий элемент выполнен шириной не более глубины паза каркаса, а толщиной меньше высоты паза, при этом фиксирующий элемент

контактирует с одной из поверхностей каркаса, образующих паз, стороной, противоположной стороне, прикрепленной к кромке чехла.

2. Устройство для крепления чехла по п. 1, отличающееся тем, что паз каркаса образован за счет двух параллельных плоских поверхностей, перпендикулярных поверхности, предназначенной для покрытия чехлом.

3. Устройство для крепления чехла по п. 1, отличающееся тем, что паз каркаса образован за счет двух плоских поверхностей, выполненных под углом друг к другу, при этом одна из плоских поверхностей, образующих паз, перпендикулярна поверхности, предназначенной для покрытия чехлом, а другая поверхность, образующая паз, выполнена относительно поверхности, предназначенной для покрытия чехлом, под углом, отличным от 45° .

4. Устройство для крепления чехла по п. 1, отличающееся тем, что паз каркаса образован за счет двух параллельных плоских поверхностей, перпендикулярных поверхности, предназначенной для покрытия чехлом, одна из которых имеет в части, наиболее удаленной от поверхности, предназначенной для покрытия чехлом, волнообразный изгиб, за счет которого в пазу образовано сужение для стопорения фиксирующего элемента.

5. Устройство для крепления чехла по п. 1, отличающееся тем, что фиксирующий элемент состоит из двух планок, установленных в пазу каркаса друг над другом, каждая из которых прикреплена к кромке соответствующего слоя двухслойного чехла, при этом одна из планок фиксирующего элемента контактирует с одной из поверхностей каркаса, образующих паз, стороной, противоположной стороне, прикрепленной к кромке чехла.

6. Устройство для крепления чехла по п. 1, отличающееся тем, что кромка чехла в области крепления к фиксирующему элементу выполнена с подгибкой с образованием второго слоя и расположением подогнутого края кромки чехла внутри между каркасом и первым слоем чехла».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что заявленное предложение не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, техническое решение для крепления чехла мягкой мебели по оспариваемому патенту в соответствии с формулой и описанием состоит из двух частей - каркаса и фиксирующего элемента, в виде планки, которые не находятся в конструктивном единстве.

В подтверждение данного мнения в возражении отмечено, что в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту фиксирующий элемент, в виде планки (4) прикреплен к кромке чехла (2), и лишь предназначен для закрепления в пазу (3) каркаса (1). Однако, за счет чего фиксирующий элемент (4) закрепляется в пазу (3), из описания оспариваемой полезной модели не ясно. По мнению лица, подавшего возражение, ясность в этом вопросе вносит техническое решение по патентному документу RU 151323, опубл. 27.03.2015 (далее – [1]), указанное в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве прототипа. В описании данного патента указано, что фиксирующий элемент прикрепляется к кромке чехла, за счет этого кромка становится достаточно жесткой, чтобы вставлять ее сразу на всю длину паза. Поскольку толщина фиксирующего элемента меньше высоты паза, то фиксирующий элемент легко входит в паз, а удержание в пазу осуществляется за счет упругих выступов и за счет ширины, не меньшей глубины паза каркасной детали, т.к. при нагрузках на чехол, при такой ширине фиксирующий элемент будет вставать в распор в пазу, т.е. образуется геометрическое замыкание.

Кроме того, в решении по оспариваемому патенту фиксирующий элемент (4) находится в конструктивном единстве с чехлом (2), т.к. согласно формуле

полезной модели по оспариваемому патенту он прикреплен к чехлу (2). При этом, чехол (2) вообще не относится к техническому решению по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражение сделан вывод о том, что решение по оспариваемому патенту представляет собой систему или набор для крепления чехла мягкой мебели, следовательно, оно не относится к устройству.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению по патентному документу [1].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение фиксирующего элемента шириной меньше, чем глубина паза каркаса, и признак, характеризующий выполнение фиксирующего элемента именно в виде планки, не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании полезной модели.

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано, что они присущи техническому решению по патентному документу [1]. Что касается признаков зависимых пунктов 3-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то, по мнению лица, подавшего возражение, они являются несущественными.

Также в возражении указано, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений содержащихся в патентном документе DE102007059454 A1, опубл. 25.06.2009 (далее – [2]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 02.10.2018 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в полезной модели по оспариваемому патенту части устройства выполнены в виде отдельных элементов, соединенных особым образом (установка фиксирующего элемента в корпусе представляет собой сборочную операцию), что придает рассматриваемому устройству особые свойства, отличающие его от устройств аналогичного назначения, известных из уровня техники;

- в соответствии с Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу №СИП-926/2014 «Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства»;

- выполнение фиксирующего элемента в виде отдельной детали от корпуса не может быть причиной толкования отсутствия конструктивного единства этих элементов;

- «система» согласно философской энциклопедии (https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/) - это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определ. целостность, единство»;

- «набор» согласно Толковому словарю Ушакова (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/>) - это «совокупность однородных предметов, образующих вместе что-нибудь целое. Набор инструментов. Набор красок», т.е. набором обычно считают совокупность однородных предметов. «Корпус» и «фиксирующий элемент», входящие в состав рассматриваемого устройства, не являются однородными предметами и не могут считаться набором. Таким образом, ни системой, ни набором полезная модель по оспариваемому патенту не является;

- в полезной модели по оспариваемому патенту фиксирующий элемент (4) закрепляется в пазу (3) за счет контакта с поверхностью корпуса (1) всей своей поверхностью, этого для закрепления достаточно. При этом в данном

случае закрепление осуществляется с возможностью извлечения, при необходимости, фиксирующего элемента (4) из паза (3);

- совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту является необходимой и достаточной для получения технического результата;

- признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий ширину фиксирующего элемента как «не более ширины паза», исключает опрокидывающее усилие на фиксирующий элемент;

- по сравнению с решением по патентному документу [1] решение по оспариваемому патенту является совершенно иным, с присущими только ему исключительными свойствами и другим принципом работы;

- в патентном документе [2] описано совершенное другое техническое решение, которое определяет общий уровень техники.

Кроме того, в отзыве приведены доводы, касающиеся критики технического решения по патентному документу [1].

Так же в отзыве подчеркнуто, что формально совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «для случая, когда фиксирующий элемент выполнен шириной равной глубине паза каркаса, может быть истолкована, как равнозначная совокупности существенных признаков независимого пункта формулы» полезной модели по патентному документу [1].

В связи с этим, с отзывом представлена уточненная формула полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (15.03.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 опубликованы 28.12.2015) (далее – Требования ПМ)).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1390 Кодекса при проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные, в частности, пунктами 2 и 3 статьи 1387 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил ПМ заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы). Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 36 Требований ПМ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие одной детали, ее

форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.3 Правил ППС, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признаны недействительными частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом согласно положениям пункта 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Техническое решение по оспариваемому патенту, как можно установить на основании формулы и описания, состоит из двух частей:

- каркаса с поверхностью, предназначенной для покрытия чехлом, выполненного с пазом;
- фиксирующего элемента для закрепления в пазу каркаса, выполненного в виде планки, прикрепленной к кромке чехла одной из сторон.

Как следует из описания и независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту фиксирующий элемент (4) предназначен для закрепления в пазу (3) каркаса (1). Он лишь контактирует с одной из поверхностей каркаса (1), образующих паз (3). Контакт фиксирующего элемента с одной из поверхностей паза осуществляется стороной, противоположной стороне, прикрепленной к кромке чехла, т.е. элемент (4) просто находится в пазу (3), а именно располагается на его нижней плоскости (см. фиг. 1). При этом, сведения о том, за счет чего элемент (4) закрепляется на указанной поверхности паза (3) в независимом пункте 1 формулы полезной по оспариваемому патенту отсутствуют.

Следовательно, расположение элемента (4) внутри паза (3), без их закрепления по отношению друг к другу, указывает лишь на возможность их совместного использования (то есть связи являются функциональными), но не на факт объединения этих элементов в единую конструкцию или изделие.

Таким образом, решение по оспариваемому патенту в том виде, как оно представлено в независимом пункте 1 формулы полезной модели по

оспариваемому патенту не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе указанного решения. Перечисленные выше устройства не находятся в конструктивном единстве друг с другом.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решению по оспариваемому патенту не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Что касается ссылки патентообладателя на довод, содержащийся в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу №СИП-926/2014, то он касается решения, относящегося к иной области техники - системе автоматического определения нарушений правил. Кроме того, упомянутый довод, касающийся того, что «физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства», не изменяет сделанный выше вывод, а подтверждает его.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Техническое решение по патентному документу [1] (см. формулу) также как и решение по оспариваемому патенту относится к средствам для крепления чехла мягкой мебели.

Решение по патентному документу [1] (см. описание, формулу и фиг. 3) содержит каркас (7) с поверхностью, предназначенной для покрытия чехлом (5), выполненный с пазом (8), а также фиксирующий элемент (6) для закрепления в пазу каркаса, выполненный в виде планки. Фиксирующий элемент (6) прикреплен к кромке чехла (5) одной из сторон. Фиксирующий

элемент выполнен шириной не меньше глубины паза каркаса, а толщиной меньше высоты паза. Фиксирующий элемент (6) контактирует с одной из поверхностей каркаса, образующих паз (8), стороной, противоположной стороне, прикрепленной к кромке чехла (5).

Вместе с тем, техническому решению по патентному документу [1] не присущ признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий вариант, при котором фиксирующий элемент выполнен шириной не более глубины паза каркаса. Однако, указанный признак отнесен в возражении к несущественным признакам.

При этом, можно согласиться с данным мнением на основании следующего.

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту, предложение по оспариваемому патенту направлено на достижение технического результата заключающегося в повышении надежности работы устройства, что обеспечивается более надежной фиксацией кромки чехла фиксирующим элементом за счет увеличения площади поверхности контакта фиксирующего элемента, устанавливаемого в пазу каркаса мебели.

Однако, специалисту в данной области техники, очевидно, что в варианте исполнения, при котором ширина фиксирующего элемента будет меньше глубины паза каркаса, площадь контакта элемента (4) и соответствующей поверхности паза будет уменьшена, по сравнению с вариантом, когда величина ширины элемента (4) равна величине глубины паза (3) .

Кроме того, выше было установлено, что в решении по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту элемент (4) просто находится внутри паза (3) каркаса и ни чем в нем не закреплен. В связи с этим, с мнением патентообладателя о том, что «фиксирующий элемент (4) закрепляется в пазу (3) за счет контакта с поверхностью корпуса (1)», согласиться нельзя.

Таким образом, техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные и ряд несущественных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что по существу они относятся к различным вариантам выполнения паза, количеству используемых фиксирующих элементов и различным вариантам взаимодействия чехла с фиксирующим элементом.

Таким образом, указанные признаки не раскрывают какие-либо средства, позволяющие объединить фиксирующий элемент и каркас с пазом в единую конструкцию или изделие. Следовательно, включение данных признаков в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не устранит причин, послуживших основанием для вывода о том, что техническому решению по указанному патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Ввиду сделанных выше выводов патентный документ [2] не анализировался.

Уточненная формула полезной модели, представленная патентообладателем, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС была принята коллегией к рассмотрению.

Относительно данной уточненной формулы необходимо отметить, что она скорректирована путем исключения из независимого пункта 1 признаков, характеризующих вариант, при котором фиксирующий элемент выполняется шириной, равной глубине паза каркаса. Таким образом, в уточненной формуле полезной модели фиксирующий элемент выполнен шириной менее глубины паза каркаса. Вместе с тем, как было установлено в настоящем заключении выше, данный признак не является существенным. Кроме того, в независимом

пункте 1 уточненной формулы полезной модели по-прежнему охарактеризовано не одно устройство, а совокупность устройств, предназначенных для совместного использования, данные устройства не находятся в конструктивном единстве друг с другом.

В связи с изложенным уточненная формула полезной модели не устраняет причин, послуживших основанием для сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №173501 признать недействительным полностью.