

Палата 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.11.2009, поданное ООО ПКК "ПРИМ-ЗНАК" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 27253, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации №27253 на группу полезных моделей выдано по заявке №2002126192/22 с приоритетом от 02.10.2002 на имя Хайленко Сергея Александровича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

" 1. Устройство крепления дорожного знака, включающее кронштейн, наружная поверхность одной стороны которого вогнута в поперечном сечении и предназначена для опирания на поверхность столба, а наружная поверхность противоположной стороны приспособлена для неподвижного соединения с информационной табличкой дорожного знака, причем в кронштейне выполнена как минимум одна сквозная прорезь, предназначенная для пропускания сквозь нее хомута, оборачиваемого вокруг столба, отличающееся тем, что кронштейн имеет швеллерообразное поперечное сечение, продольная ось которого при креплении параллельна оси столба, причем в полках швеллерообразного поперечного сечения напротив друг друга выполнено как минимум по одной замкнутой сквозной прорези.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что замкнутые сквозные прорези выполнены как можно ближе к стороне кронштейна, предназначенной для опирания на поверхность столба.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что стенка швеллерообразного поперечного сечения вогнута, а ее наружная поверхность предназначена для опирания на поверхность столба.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что замкнутые сквозные прорезы выполнены удлиненными вдоль продольной оси кронштейна.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что концевые части полок швеллерообразного поперечного сечения отогнуты под прямым углом наружу, а их поверхности предназначены для соединения с задней поверхностью информационной таблички.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что поверхности концевых частей полок соединены с задней поверхностью информационной таблички с помощью контактной сварки.

7. Устройство крепления дорожного знака, информационная табличка которого выполнена за одно целое с изогнутой опорной пластиной, предназначенной для охватывания части наружной поверхности столба и приспособленной для притягивания к этой поверхности хомутом, отличающееся тем, что в месте перехода информационной таблички в опорную пластину выполнена как минимум одна замкнутая сквозная прорезь, предназначенная для пропуска хомута, оборачиваемого вокруг столба и снаружи опорной пластины.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что замкнутая сквозная прорезь выполнена удлиненной вдоль линии перехода информационной таблички в опорную пластину.

9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что длина опорной пластины составляет менее $1/4$ длины охватываемого периметра поперечного сечения столба".

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам в

соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому свидетельству не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие материалы:

- Патент RU на изобретение № 2158026, опубл. 20.10.2000 (далее - [1]);
- Распоряжение ООО ПКК "ПРИМ-ЗНАК" от 15.02.2002 (далее - [2]);
- Докладная записка ООО ПКК "ПРИМ-ЗНАК" от 19.04.2002 (далее - [3]);
- Приказ ООО ПКК "ПРИМ-ЗНАК" от 22.04.2002 (далее - [4]);
- Приложения 4 - 6 на 3л (далее - [5]).

В возражении отмечено, что ООО ПКК «ПРИМ-ЗНАК» до даты приоритета оспариваемого свидетельства выпускал устройства для крепления дорожного знака, аналогичные устройствам по оспариваемому патенту на полезную модель, что подтверждают документы [2] - [5].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что из описания и чертежей к патенту [1] известно монтажное устройство, которое также, как и устройство по независимому пункту 1 формулы оспариваемого свидетельства, предназначено для крепления объекта (дорожного знака) к столбу, и содержит признаки, идентичные всем признакам полезной модели по пункту 1 формулы, несмотря на то, что формулировка некоторых признаков отличается.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников

рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона к полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно подпункта (2) пункта 16.9. Правил ПМ охраняемая свидетельством 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.

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 подпункта пункта 18.3 Правил 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.

К опубликованным относятся сведения, ставшие доступными посредством печати, радиовещания, телевидения.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования.

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов).

Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (результатами).

При рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным 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 (пункт 4.9 Правил ППС).

Группе полезных моделей по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков,

содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя в отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

В результате анализа документов [2] - [5], представленных лицом, подавшим возражение, для доказательства известности устройства крепления дорожного знака в результате его использования показал, что документы [2] - [3] являются внутренними документами ООО ПКК «ПРИМ-ЗНАК», при этом не подтверждают ни факта производства, ни факта реализации устройства крепления. Что касается рисунков [4] - [5], то они не являются официальными документами, которые могут быть приняты для анализа.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о известности вариантов устройства крепления дорожного знака по оспариваемому свидетельству нельзя признать обоснованными.

Что касается доводов возражения о известности устройства по независимому пункту 1 формулы полезной модели оспариваемого свидетельства из описания и чертежей к патенту на изобретение [1], то из данного патента известно монтажное устройство крепления знака к столбу, содержащее упорный элемент (кронштейн), имеющий вогнутую V – образную форму для посадки на столб (в оспариваемом патенте - лицевая сторона которого вогнута в поперечном сечении для посадки на столб), а противоположная сторона приспособлена для неподвижного крепления знака, полки (плечи) монтажного устройства выполнены с прорезями, предназначенными для захождения в них ленты (хомута) для крепления устройства к столбу и расположенные напротив друг друга, при этом устройство имеет швеллеобразное поперечное сечение, а продольная ось его при креплении параллельна оси столба (см. формулу, лист 4 описания, фиг. 1, 2.5)

Таким образом, при известности монтажного устройства по патенту

[1] полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого свидетельства не может быть признана удовлетворяющей условию патентоспособности «новизна».

Что касается полезной модели по независимому пункту 7 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, то возражение не содержит доводов относительно несоответствия данного объекта условию патентоспособности «новизна», следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о известности данного устройства нельзя признать обоснованными.

В связи с тем, что коллегией палаты по патентным спорам на заседании коллегии 22.04.2010 было признано, что формула полезной модели по оспариваемому свидетельству содержит неохраноспособный объект, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, патентообладателю было предложено внести изменения в формулу полезной модели путем исключения неохраноспособного объекта. Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 14.09.2010.

Патентообладатель в корреспонденции от 28.06.2010 представил уточненную формулу изобретения и отчет об информационном поиске ФГУ ФИПС от 14.05.2010.

Патентообладатель откорректировал формулу полезной модели путем внесения признаков из зависимых пунктов 2, 5, 6 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Анализ представленной патентообладателем формулы полезной модели показал, что признак «концевые части полок швеллерообразного поперечного сечения отогнуты наружу» присущ известному монтажному устройству по патенту [1], что подтвердил и сам патентообладатель, включив указанный признак в ограничительную часть уточненной формулы полезной модели.

Что касается таких признаков уточненной формулы полезной модели как: «замкнутые сквозные прорезы выполнены как можно ближе к стороне кронштейна, предназначенной для опирания на поверхность столба»,

«поверхности отогнутых концевых частей полок выполнены с возможностью соединения с задней поверхностью информационной таблички с помощью контактной сварки», то патентообладателем не подтверждена существенность данных признаков.

Целесообразно отметить, что техническим результатом полезной модели по оспариваемому свидетельству является упрощение конструкции устройства крепления дорожных знаков к столбу и снижение срока монтажа дорожных знаков. При этом выполнение замкнутых сквозных прорезей как можно ближе к стороне кронштейна, предназначенной для опирания на поверхность столба не оказывает влияния ни на упрощение конструкции устройства крепления, ни на снижение срока монтажа дорожных знаков. Таким образом, данный признак не является существенным признаком.

В отношении признака «поверхности отогнутых концевых частей полок выполнены с возможностью соединения с задней поверхностью информационной таблички с помощью контактной сварки» следует отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому свидетельству не раскрыта причинно - следственная связь между указанным техническим результатом и данным признаком, в корреспонденции от 23.06.2010 патентообладатель также не раскрыл существенность данного признака.

Кроме того, в первоначальных материалах заявки содержался признак «поверхности концевых частей полок соединены с задней поверхностью информационной таблички с помощью контактной сварки», а не признак «поверхности отогнутых концевых частей полок выполнены с возможностью соединения с задней поверхностью информационной таблички с помощью контактной сварки». Таким образом, патентообладатель при уточнении формулы полезной модели вышел за рамки первоначальных материалов заявки.

Исходя из вышеизложенного коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным принять к рассмотрению уточненную формулу полезной

модели.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.11.2009, патент Российской Федерации на полезную модель №27253 признать недействительным полностью.