

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 возражение ООО «Компания Металл Профиль» (далее – заявитель), поступившее 29.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.05.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014140252/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 23.04.2015, в следующей редакции:

«1. Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди, изготовленный из листового металла и содержащий вертикальный элемент, предназначенный для крепления к столбу с помощью крепежных деталей, и перекладину с консолями П-образного сечения, между боковыми полками которых размещаются концы лаг, отличающийся тем, что он выполнен в виде Т-образной в плане детали с плоским вертикальным элементом и указанной перекладиной в качестве горизонтального элемента.

2. Кронштейн по п. 1, отличающийся тем, что на плоскости консолей выполнены отверстия для крепления лаг.

3. Кронштейн по любому из пунктов 1 или 2, отличающийся тем, что на боковых полках консолей выполнены отверстия для крепления лаг».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленная полезная модель по независимому пункту 1 формулы известна из сведений, содержащихся в патентном документе RU 135688, опубл. 20.12.2013. Относительно признаков зависимых пунктов 2-3 формулы заявленной полезной модели в решении указано, что они также присущи решению по патентному документу [1].

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что из патентного документа [1] не известны сведения, касающиеся выполнения кронштейна «в виде Т-образной в плане детали». Кронштейн по патентному документу [1] «имеет в плане крестообразную форму». При этом, по мнению заявителя, признак независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели кронштейн выполнен «в виде Т-образной в плане детали» является существенным.

В возражении представлена уточненная формула полезной модели.

К возражению приложен патентный документ RU 106287, опубл. 10.07.2011 (далее –[2]).

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

С учетом даты подачи заявки (07.10.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс в редакции 2014 года (применяется к заявкам, поданным с 01.10.2014) и 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (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.

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 уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает: информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

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. 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 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди по патентному документу [1] (см. формулу; описание: страница 4, строки 1-12; графические материалы: фиг. 1), изготовленный из листового металла, и содержащий плоский вертикальный элемент (6), предназначенный для крепления к столбу с помощью крепежных деталей (7), и горизонтальную перекладину с консолями П-образного сечения (5), между боковыми полками которых размещаются концы лаг.

Отличие заявленной полезной модели от решения по патентному документу [1] заключается в том, что кронштейн выполнен в виде Т-образной в плане детали.

При этом можно согласиться с доводами возражения в том, что данный отличительный признак является существенным.

Так, в описании к заявке указано, что «задачей настоящей полезной модели (ПМ) является повышение надежности, универсальности (функциональных качеств) ограждаемых конструкций, снижение трудоемкости монтажных работ. Техническим результатом, получаемым при осуществлении полезной модели, является повышение эксплуатационных характеристик кронштейна... Улучшение эксплуатационных характеристик кронштейна проявляется в возможности его крепления:

- на любом по высоте столба месте, причем как с внутренней, так и с наружной его стороны (в случае затрудненного доступа с одной из сторон)...».

Действительно, Т-образная форма выполнения кронштейна позволяет его крепить к столбу, а, соответственно, и устанавливать лаги по верхней и/или нижней кромке столба, при этом, обеспечивается минимальным зазор между краем декоративной зашивки изгороди или поверхностью земли (поверхности фундамента).

На заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2016, заявителем было представлено ходатайство о продолжении рассмотрения заявки в рамках процитированной выше формулы полезной модели, содержащейся в корреспонденции, поступившей 23.04.2015. Таким образом, уточненная формула полезной модели, содержащаяся в возражении, не рассматривалась.

Патентный документ [2] представлен для сведения.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС заявка была направлена в экспертный отдел для проведения информационного поиска в полном объеме. По результатам данного поиска представлен отчет и заключение экспертного отдела. Согласно упомянутому заключению полезная модель,

охарактеризованная в процитированной выше формуле, соответствует условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.05.2015 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, поступившей 23.04.2015.

(21) 2014140252/63

(51) МПК

E04H 17/00 (2006.01)

(57) 1. Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди, изготовленный из листового металла и содержащий вертикальный элемент, предназначенный для крепления к столбу с помощью крепежных деталей, и перекладину с консолями П-образного сечения, между боковыми полками которых размещаются концы лаг, отличающийся тем, что он выполнен в виде Т-образной в плане детали с плоским вертикальным элементом и указанной перекладиной в качестве горизонтального элемента.

2. Кронштейн по п. 1, отличающийся тем, что на плоскости консолей выполнены отверстия для крепления лаг.

3. Кронштейн по любому из пунктов 1 или 2, отличающийся тем, что на боковых полках консолей выполнены отверстия для крепления лаг.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи и описание в уточненной редакции, поступившей 23.04.2015.