

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. №231-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 ООО «Геона» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №96901, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №96901 на полезную модель «Дверное полотно с установленными на нем элементами декора, облицованное за одно целое декоративной пленкой» выдан по заявке №2010100241 с приоритетом от 11.01.2010 на имя Захарова С.В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Дверное полотно с установленными на нем элементами декора, облицованное за одно целое декоративной пленкой - это дверное полотно любой конструкции, глухое или с остеклением, сборное или цельное, из МДФ, дерева или других материалов с установленными на нем элементами декора, такими как накладки, багетные рамки, профильные фигурные элементы и т.п., облицованное за одно целое с элементами декора декоративной пленкой».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2

статьи 1398 Гражданского кодекса, упомянутого выше, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие материалы:

- JP H0642269, опубл. 15.02.1994 (далее – [1]);
- JP H10119186, опубл. 12.05.1998 (далее – [2]);
- JP 2004052474, опубл. 19.02.2004 (далее – [3]);
- JP 2007237703, опубл. 20.09.2007 (далее – [4]).

В возражении также отмечено, что признаки «любой конструкции», «других материалов», и «т.п.» не обеспечивают возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Данные признаки не могут приниматься во внимание при оценке патентоспособности.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что признаки «глухое или с остеклением, сборное или цельное, из МДФ, дерева» и «накладки, багетные рамки, профильные фигурные элементы» не являются существенными.

С возражением также представлен Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. /Гл. ред.: А.М. Прохоров. - М.:Большая Российская энциклопедия, 2000, стр. 433, 1075, 1610 (далее - [5]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 02.08.2019 поступил отзыв на возражение. В отзыве патентообладатель выразил несогласие с изложенными в возражении доводами и отметил, что на момент выдачи патента все элементы декора

двери облицовывались отдельно от полотна двери и потом крепились к нему различными способами.

Анализ источников информации [1]-[4] в отзыве на возражение представлен не был.

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

С учетом даты подачи заявки (11.01.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №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.

В соответствии с пунктом 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата

опубликования.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту сущностью данного решения является облицовывание дверного полотна совместно с установленными на нем элементами декора, что позволяет снизить трудоемкость изготовления дверного полотна, за счет исключения операций по отдельному облицовыванию.

Указанный технический результат, в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту достигается следующими признаками формулы полезной модели по указанному патенту: «дверное полотно с установленными на нем элементами декора облицовано за одно целое с элементами декора декоративной пленкой».

Из патентного документа [1] (см. описание [0018], [0025]-[0028], фиг.1, 4, 5) известны сведения о дверном полотне с установленными на нем элементами декора. При этом дверное полотно облицовано за одно целое с элементами декора декоративной пленкой.

Решение по оспариваемому патенту отличается от известного технического решения по патентному документу [1] признаками, характеризующими:

- конструкцию дверного полотна «любой конструкции, глухое или с остеклением, сборное или цельное»;
- материал дверного полотна «из МДФ, дерева и других материалов»;
- варианты выполнения декора «накладки, багетные рамки, профильные

фигурные элементы и т.п.».».

Приведенные выше отличительные признаки отнесены лицом, подавшим возражение, к несущественным.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту, как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние конструкции дверного полотна, его материала, а также установленного конкретного элемента декора на снижение трудоемкости при выполнении облицовывания дверного полотна совместно с установленными (закрепленными) на нем элементами декора. Следовательно, данные признаки не являются существенными.

Таким образом, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи дверному полотну, известному из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

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

Ввиду сделанного выше вывода патентные документы [2]-[4], представленные с возражением, не анализировались.

Словарь [5] содержит справочную информацию и представлен для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №96901 признать недействительным полностью.