

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения**

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, поступившее 16.06.2016 от Шматченко А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 145425, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 145425 на полезную модель «Карниз для штор потолочный с функцией удержания гарпуна натяжного потолка» выдан по заявке № 2014118997/12 с приоритетом от 12.05.2014 на имя ООО «Хорс» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Потолочный карниз для штор, содержащий подвески для бегунков, направляющие пазы для вставки бегунков, отличающийся тем, что карниз с крайней стороны содержит дополнительную направляющую, содержащую продольный зацеп с функцией удержания гарпуна натяжного потолка.

2. Потолочный карниз для штор по п. 1, отличающийся тем, что крайняя стенка направляющей карниза, в которой выполнен продольный зацеп для удержания гарпуна натяжного потолка, выполнена увеличенной по высоте, содержит скос и ее функцией является использование в качестве отбойника.».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное

несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что вся совокупность признаков независимого пункта 1 и зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в патенте на полезную модель RU 147674, опубликованном 10.11.2014, приоритет от 17.04.2014 (далее – [1]).

При этом в возражении отмечено, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «с функцией удержания гарпиона натяжного потолка» является несущественным, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 147674, опубликован 10.11.2014;

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 06.09.2016 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». В отзыве указано, что в патенте [1] отсутствуют сведения о следующих признаках формулы по оспариваемому патенту:

- «карниз с крайней стороны содержит дополнительную направляющую»;
- у дополнительной направляющей имеется продольный зацеп с функцией удержания гарпиона натяжного потолка.

При этом в отзыве отмечено, что признак «с функцией удержания гарпиона натяжного потолка» является существенным, т.к. имеет причинно-следственную связь с одним из указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов, заключающимся в придании дополнительной функции потолочному карнизу по удержанию гарпунов натяжного потолка.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассматриваемого возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.05.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллете в нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) Регламента ПМ 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 9.8.1.3.(1) Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно пункту 22.3.(1) Регламента 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.

Согласно пункту 22.3.(4) Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются, в частности, также все полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации, в частности, полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация полезной модели в соответствующем реестре.

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

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

Необходимо подчеркнуть, что дата приоритета решения по патенту [1] 17.04.2014 (дата приоритета решения по оспариваемому патенту 12.05.2014), дата публикации патента [1] 10.11.2014. Таким образом, патент [1] включен в уровень техники только в отношении формулы (пункт 22.3.(4) Регламента ПМ).

Также необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту указаны следующие технические результаты:

- приданье дополнительной функции потолочному карнизу по удержанию гарпунов натяжного потолка;
- исключение потребности в установке сложных отбойников, удерживающих гарпун.

Из формулы патента [1] известен профиль для монтажа натяжного потолка, содержащий средства крепления бегунков подвесных занавесей.

Назначением «профиля для монтажа натяжного потолка» по патенту [1] и «потолочного карниза для штор» по оспариваемому патенту является удержание штор на определенную длину на определенной высоте. Таким образом, можно сделать вывод об идентичности назначений решений по оспариваемому патенту и патенту [1] (пункт 9.8.1.3.(1) Регламента ПМ).

Устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от решения, описанного в формуле по патенту [1] признаками:

- «карниз с крайней стороны содержит дополнительную направляющую»;
- у дополнительной направляющей имеется продольный зацеп;
- зацеп имеет функцию удержания гарпуна натяжного потолка.

При этом следует отметить, что в возражении отсутствуют доводы о существенности первых двух из вышеуказанных отличительных признаков.

Таким образом можно сделать вывод, что в формуле по патенту [1] не содержится совокупность признаков, содержащаяся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Что касается признака «с функцией удержания гарпуна натяжного потолка» необходимо отметить следующее. Ввиду сделанного выше вывода об отсутствии признака «карниз с крайней стороны содержит дополнительную направляющую» независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту в формуле патента [1], анализ существенности

признака «с функцией удержания гарпиона натяжного потолка» не проводился.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 145425 оставить в силе.