

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 «СИАЛ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.09.2008, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №62944, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №62944 «Несущий каркас навесного фасада здания» выдано по заявке №2002117170/63 с приоритетом от 04.07.2002 на имя Мотяева Михаила Александровича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Несущий каркас навесного фасада здания, содержащий группу модулей, каждый из которых имеет по меньшей мере один несущий кронштейн и один опорный кронштейн для крепления модуля к стене или другому несущему элементу здания, и прикрепленную к ним направляющую для крепления облицовочных панелей экрана с помощью узла крепления, отличающийся тем, что узел крепления панели к вертикальной направляющей выполнен в виде по меньшей мере одной С-образной салазки с штифтом, вставленным между ее боковинами, причем салазка установлена внутри направляющей с возможностью взаимодействия с пазом, выполненным в соответствующей боковой грани панели, и с возможностью перемещения в продольном направлении с последующей ее фиксацией в требуемом положении».

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам в

порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что несущий каркас навесного фасада здания известен из европейского патентного документа ЕР№0180837, опубл. 14.05.1986, далее - [1]. При этом в возражении отмечено, что выполнение одного кронштейна несущим и одного кронштейна опорным для крепления модуля к стене или другому несущему элементу здания не влияет на повышение технологичности и сокращение продолжительности монтажа облицовочных панелей экрана. В связи с этим лицо, подавшее возражение, считает признак, что «каждый из модулей имеет, по меньшей мере, один несущий кронштейн и один опорный кронштейн для крепления модуля к стене или другому несущему элементу здания» не может быть отнесен к существенным». Также в возражении отмечено, что признак «С-образная» является «неопределенным, так как нет однозначного понимания его смыслового содержания», причем в описании данный признак не раскрыт, а на чертежах представлена салазка, имеющая П-образный профиль. Кроме того упомянутый признак не влияет на достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому свидетельству, т.е. не является существенным признаком.

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

На заседании коллегии представитель патентообладателя представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено, что из противопоставленного патентного документа [1] не известен признак «несущий и опорный кронштейны имеются в каждом модуле», в то время как в каркасе по оспариваемому свидетельству «каждая направляющая в обязательном порядке снабжена, по крайней мере, двумя кронштейнами». Патентообладатель обращает внимание на то, что техническое решение

может обеспечивать несколько технических результатов. В связи с этим в отзыве отмечено, что «верхний кронштейн (несущий) обеспечивает неподвижную опору и снижение ветровой нагрузки на модуль, а опорный кронштейн обеспечивает дополнительную реакцию на ветровое воздействие». При этом наличие двух кронштейнов обеспечивает еще один дополнительный результат, заключающийся в снижении напряжений в конструкции, вызываемых температурными воздействиями за счет закрепления в них направляющих.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству, правовая база для оценки ее охранных способностей включает Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-І (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Минюстом России 22.09.1998 № 1613 с изменениями и дополнениями от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 правил ПМ, 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.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой свидетельством.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ, признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ, охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию «новизны», 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.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен несущий каркас навесного фасада здания, содержащий группу модулей, каждый из которых имеет кронштейн для крепления модуля к стене или другому несущему элементу здания, и прикрепленную к ним направляющую для крепления облицовочных панелей экрана с помощью узла крепления, причем узел крепления панели к вертикальной направляющей выполнен в виде по меньшей мере одной салазки с штифтом, вставленным между ее боковинами, причем салазка установлена внутри направляющей с возможностью взаимодействия с пазом, выполненным в соответствующей боковой грани панели, и с возможностью перемещения в продольном направлении с последующей ее фиксацией в требуемом положении.

Что касается признака «С-образная салазка», то нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что данный признак является «неопределенным, так как нет однозначного понимания его смыслового содержания», поскольку в возражении нет каких-либо доказательств, подтверждающих упомянутый довод. Упоминание чертежа, на котором изображена П-образная салазка, свидетельствует лишь о том, что данный чертеж не иллюстрирует формулу. Признак «С-образная салазка» характеризует форму салазки, т.е. салазка имеет С-образный профиль.

Согласно описанию к оспариваемому свидетельству единственным техническим результатом является «повышение технологичности и сокращение продолжительности монтажа облицовочных панелей экрана».

Достижение указанного технического результата обеспечивается только за счет конструкции узла крепления панели и паза, выполненного в соответствующей боковой грани панели, при этом наличие нескольких кронштейнов, выполняющих различные функции (несущий и опорный кронштейны), не будет оказывать влияние на повышение технологичности и

сокращение продолжительности монтажа облицовочных панелей экрана. Таким образом, можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о несущественности признака, касающегося наличия именно двух кронштейнов и выполнения ими функций несущего и опорного кронштейнов, для возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому свидетельству.

Кроме того необходимо отметить, что салазка, известная из противопоставленного патентного документа [1], выполненная «U-образной», в зависимости от ориентации в пространстве, может быть охарактеризована как С-образная. При этом салазки по оспариваемому свидетельству и противопоставленному документу [1] устанавливаются в направляющие одинаково, имеют возможность перемещения и штифт между боковинами.

Что касается утверждения патентообладателя о том, что полезная модель по оспариваемому свидетельству «может обеспечивать несколько технических результатов», то согласно описанию к оспариваемому свидетельству полезная модель направлена на достижение единственного технического результата, который процитирован выше.

При этом целесообразно отметить, что обеспечение «неподвижной опоры и снижения ветровой нагрузки на модуль» и «дополнительной реакции на ветровое воздействие» несущим и опорным кронштейнами соответственно, является функциональным назначением этих кронштейнов.

Также необходимо отметить, что если рассматривать как дополнительный технический результат - обеспечение свободы перемещения направляющей при климатических температурных воздействиях, то он достигается не наличием именно двух кронштейнов, а способом соединения направляющей с кронштейном.

Таким образом, техническому решению, известному из патентного документа [1], присущи все приведенные в формуле полезной модели

существенные признаки, включая характеристику назначения, следовательно, приведенный в возражении вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна» правомерен.

Что касается доводов патентообладателя, приведенных в особом мнении, поступившем в палату по патентным спорам 19.06.2009, то они были проанализированы выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.09.2008, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №62944 признать недействительным полностью.**