

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 01.01.2008 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Белоусько Сергея Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.08.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №151323, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №151323 «Мебельная деталь с чехлом» выдан по заявке №2014139152 с приоритетом от 29.09.2014. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «ЮниТрейд» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Мебельная деталь с чехлом, содержащая каркасную деталь, в которой имеется паз, а вдоль кромки чехла имеется фиксирующий элемент, преимущественно из упругого пластика или резины, которым чехол закрепляется в пазу каркаса, отличающаяся тем, что фиксирующий элемент выполнен в виде полосы, шириной не меньше глубины паза каркасной детали, толщиной меньше высоты паза, при этом фиксирующий элемент прикреплен к

кромке одной из сторон, а на стороне, противоположной стороне, прикрепленной к кромке, имеются упругие выступы».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

По мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту состоит из двух частей – каркаса с поверхностью, предназначенной для покрытия чехлом, выполненного с пазом, и фиксирующего элемента для закрепления в пазу каркаса, выполненного в виде планки, прикрепленной к кромке чехла одной из сторон, при этом указанные части не находятся в конструктивном единстве.

В подтверждение данного мнения в возражении отмечено, что в формуле оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, за счет чего фиксирующий элемент закрепляется на указанной поверхности паза. Из вышесказанного лицо, подавшее возражение, делает вывод о наличии только функциональных связей между упомянутыми двумя частями, что подразумевает возможность их совместного использования, но еще не говорит об объединении этих элементов в единую конструкцию или изделие.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что решение по оспариваемому патенту представляет собой совокупность устройств, не находящихся в конструктивном единстве друг с другом.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.10.2019, представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в полезной модели по оспариваемому патенту части устройства выполнены в виде отдельных элементов, соединенных сборочными операциями;

- выполнение фиксирующего элемента в виде отдельной детали от корпуса не может быть причиной толкования отсутствия конструктивного единства этих элементов;

- признаки, характеризующие ширину и толщину фиксирующего элемента, его прикрепления одной из сторон к кромке чехла, а также наличие упругих выступов на противоположной стороне, обеспечивают конструктивную связь всех трех элементов мебельной детали, а именно: каркаса, чехла и фиксирующего элемента.

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2014), 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), 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 (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрированы 24.12.2008, регистрационный №12977, опубликованы 09.03.2009) (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно п. 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняются: решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии

интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; открытия; научные теории и математические методы; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации; способы; вещества; штаммы микроорганизмов; культуры клеток растений или животных; другие продукты, не являющиеся устройством.

В соответствии с п. 9.7.4.3 (2) Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.

Согласно п. 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. В частности, устанавливается, может ли оно быть признано относящимся к устройствам. При этом проверяется, не относится ли заявленное техническое решение к способу, а также веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Мебельная деталь с чехлом по оспариваемому патенту относится к мебельной промышленности, более конкретно к деталям мебели, имеющим покрытие из мягкого обивочного материала – натуральной, искусственной кожи или мебельной ткани. Как можно установить на основании формулы и описания, предложенное техническое решение состоит из трех основных частей:

- каркасной детали;
- чехла, представляющего собой обивочный материал;
- фиксирующего элемента.

Как следует из формулы полезной модели по оспариваемому патенту заявленное техническое решение содержит следующие признаки: 1) каркасная деталь содержит паз; 2) фиксирующий элемент прикреплен вдоль кромки чехла одной из сторон; 3) чехол закрепляется в пазу каркаса фиксирующим элементом; 4) фиксирующий элемент выполнен из упругого пластика или резины; 5) фиксирующий элемент выполнен в виде полосы, шириной не меньше глубины паза каркасной детали и толщиной меньше высоты паза; 6) на стороне фиксирующего элемента, противоположной стороне, прикрепленной к кромке чехла, имеются упругие выступы.

Из анализа вышеприведенных признаков следует, что все они соответствуют признакам, применяемым для характеристики устройства (см. пункт 9.7.4.3 (2) Регламента ПМ). В частности, признак 1) характеризует наличие конструктивного элемента, признаки 2) и 3) – наличие связи между элементами, признак 4) – материал, из которого выполнен элемент устройства, признаки 5) и 6) – параметры элемента устройства.

Следовательно, все три части устройства имеют конструктивную связь, обеспечивающую совместное функционирование, а совокупность признаков, характеризующих предложенное техническое решение, относится к устройству.

Данный вывод подтверждается описанием полезной модели по оспариваемому патенту. Так в разделе описания «Осуществление полезной модели» раскрыто, что закрепление и удержание фиксирующего элемента в пазу осуществляется за счет упругих выступов и за счет ширины, не меньшей глубины паза каркасной детали, т.к. при такой ширине фиксирующий элемент будет вставать в распор в пазу от нагрузки на чехол во время сборки, т.е. образуется геометрическое замыкание всех составных частей предложенного устройства, и, соответственно, образуется единая конструкция.

Таким образом, решение по оспариваемому патенту в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели по оспариваемому патенту характеризует одно устройство. Перечисленные выше части устройства находятся в конструктивно-функциональном единстве друг с другом.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решению по оспариваемому патенту не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №151323 оставить в силе.