

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 33768, поступившее 22.08.2011 от ООО «Производственная группа СоюзПрофиль» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 33768 на полезную модель «Фасадная панель» выдан по заявке № 2003117124/20 с приоритетом от 09.06.2003 на имя ЗАО «ИНСИ» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Фасадная панель, содержащая срединную часть и отогнутые боковые края, на которых выполнены профильные элементы для образования стыковочного замка с другими фасадными панелями, отличающаяся тем, что один профильный элемент выполнен в поперечном сечении S-образным так, что его верхняя полка совпадает со срединной частью фасадной панели, средняя и нижняя полки параллельны ей, а поперечное сечение другого профильного элемента имеет на конце сгиба бокового края U-образную часть, полки которой параллельны полкам S-образного профильного элемента и предназначены для вхождения в нижний изгиб последнего, расположенного на другой фасадной панели, с образованием шпунтового стыковочного замка.

2. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что S-образный профильный элемент и U-образная часть другого профильного элемента выполнены с закругленными изгибами.

3. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что по боковому краю нижней полки S-образного профильного элемента выполнены отверстия под крепежные изделия.

4. Фасадная панель по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что нижняя полка S-образного профильного элемента выполнена длиннее средней».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам 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 на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту совокупности существенных признаков независимого пункта 1 и зависимого пункта 2 формулы были известны из патентного документа EP 0311738 A1, опубликованного 19.08.1989 (далее – [1]).

В отношении зависимых пунктов 3 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что содержащиеся в них признаки не являются существенными, поскольку не оказывает влияния на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (21.10.2011) поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что из патентного документа [1] не известны сведения о S-образном профильном элементе одного края и о профильном элементе на конце сгиба другого бокового края с U-образной частью, а также о соединении указанных

профильных элементов непосредственно друг с другом без зазоров и дополнительных элементов.

Кроме того, в отзыве указано, что признаки зависимых пунктов 3 и 4 формулы являются существенными.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (09.06.2003) правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 г. № 1613, с изменениями от 08.07.1999, 13 ноября 2000г. (далее – Правила ПМ).

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.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 16.9 Правил ПМ, полезная модель считается соответствующей условию "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.

Согласно пункту 3.2.4.3 (1) Правил ПМ, сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, показал следующее.

Из патентного документа [1] известна фасадная панель (см. поз. 116а, 116б на фиг.5 графических материалов к патентному документу [1]), содержащая срединную часть (см. поз. 117 на фиг.6 графических материалов к патентному документу [1]) и отогнутые боковые края (см. поз. 120 и 122 на фиг.6 графических материалов к патентному документу [1]), на которых выполнены профильные элементы для образования стыковочного замка с другими фасадными панелями, один из которых выполнен в поперечном сечении S-образным так, что его верхняя полка совпадает со срединной частью фасадной панели, средняя и нижняя полки параллельны ей (см. поз. 127 на фиг.6 графических материалов к патентному документу [1]), а поперечное сечение другого профильного элемента имеет на конце сгиба бокового края U-образную часть, полки которой параллельны полкам S-образного профильного элемента и предназначены для вхождения в нижний изгиб последнего, расположенного на другой фасадной панели, с образованием шпунтового стыковочного замка (см. поз. 126 на фиг.6 графических материалов к патентному документу [1]).

Исходя из изложенного выше можно сделать вывод о том, что фасадная панель по патентному документу [1], является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Мнение патентообладателя о том, что из патентного документа [1] не известно выполнение одного края профильного элемента S-образным, а другого края профильного элемента с U-образной частью на конце сгиба не соответствует действительности. Так, из фиг.6 графических материалов к патентному документу [1], отчетливо видно, что один из краев (поз. 122) профильного элемента имеет именно S-образную форму, а второй край (поз.120) имеет U-образную часть, которая также, как и в решении по оспариваемому патенту, предназначена для вхождения в нижний изгиб S-образного профильного элемента.

Что касается мнения патентообладателя о том, что в патентном документе [1] отсутствует информация о соединении профильных элементов непосредственно друг с другом без зазоров и дополнительных элементов, то необходимо отметить, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, характеризующее указанное соединение профильных элементов.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 2 пункта 16.9 Правил ПМ).

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 формулы - «S-образный профильный элемент и U-образная часть другого профильного элемента выполнены с закругленными изгибами» известны из фиг.6 графических материалов к патентному документу [1]. В отношении признаков зависимых пунктов 3 и 4 формулы, характеризующих выполнение нижней полки S-образного профильного элемента длиннее средней и

наличие на ее боковом краю отверстий под крепежные изделия, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности данных признаков. Так, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь указанных признаков с техническим результатом, заключающимся в обеспечении более плотной посадки одного профильного элемента в другой, за счет чего повышается герметичность стыковочного замка фасадных панелей. При этом из раскрытого в описании к оспариваемому патенту способа монтажа фасадных панелей следует, что наличие отверстий в нижней полке S-образного профильного элемента и выполнение ее удлиненной служит исключительно для возможности закрепления фасадных панелей на обрешетке, причем указанные отверстия и удлиненный конец нижней полки не являются частью стыковочного замка фасадных панелей и поэтому не могут обеспечить более плотную посадку одного профильного элемента в другой. Следует отметить, что из представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам «Инструкции по монтажу металlosайдинга и фасадных панелей», размещенной в сети Интернет по адресу <http://www.insi.ru/>, в которой описан порядок установки панелей, также не следует существенность признаков зависимых пунктов 3 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В особом мнении, поступившем 31.10.2011, патентообладатель указал, что им была подана заявка № 2003115897 на изобретение, идентичное полезной модели по оспариваемому патенту, в отношении которого при проведении экспертизы по существу было установлено несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом патентообладатель отметил, что в запросе экспертизы по указанной заявке «речь об отсутствии новизны не шла, вопрос о существенности признаков 3, 4 не ставился». Кроме того, в особом мнении указано, что в отношении полезной модели по оспариваемому патенту по заказу патентообладателя в Федеральном институте промышленной собственности был проведен информационный поиск, в отчете о котором отсутствуют сведения о

противопоставленном патентном документе [1]. Ввиду указанных обстоятельств патентообладатель просит ознакомиться с указанными в особом мнении материалами, «при необходимости сделать дополнительный информационный поиск в полном объеме, и принять окончательное решение с учетом предыдущих решений при экспертизе заявки на изобретения».

В отношении особого мнения патентообладателя необходимо отметить, что при известности из уровня техники сведений о приведенном в возражении техническом решении по патентному документу [1] изложенные в нем обстоятельства не могут опровергнуть выводы, сделанные в настоящем заключении. При этом в отношении доводов, изложенных в запросе экспертизы по заявке на изобретение № 2003115897, дополнительно следует обратить внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Необходимо также отметить, что проведение дополнительного информационного поиска нецелесообразно, поскольку, как было изложено выше, из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1], которое имеет все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 33768 признать недействительным полностью.