

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2014 от ООО "Вудроу" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 61307, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 61307 на полезную модель «Соединительный элемент для строительных конструкций» выдан по заявке № 2006121957/22 с приоритетом от 19.06.2006 на имя Гладышева Дмитрия Викторовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Соединительный элемент для строительных конструкций, отличающийся тем, что имеет прямоугольную и клиновидную части плоской формы, причем в клиновидной части симметрично ее оси имеются зазубрины, а в прямоугольной части - два сквозных отверстия или одно сквозное отверстие и остrokонечный шип, отогнутый от плоскости соединительного элемента до перпендикулярного положения.

2. Соединительный элемент по п.1, отличающийся тем, что в одно сквозное отверстие прямоугольной части запрессован остrokонечный крепежный элемент.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Согласно возражению полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду следующих обстоятельств.

По мнению лица, подавшего возражение, при осуществлении запатентованной полезной модели согласно альтернативному варианту ее выполнения, подразумевающего наличие у соединительного элемента остrokонечного шипа, отогнутого от плоскости его прямоугольной части. Однако, такая конструкция не может быть реализована, «... поскольку отогнутый от плоскости шип изменяет прямоугольную часть ...».

В отношении другого альтернативного варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующегося наличием в прямоугольной части двух сквозных отверстий, в возражении отмечается, что «... в данной альтернативе не обеспечивается соединение ... частей надежно и жестко ...». В результате чего, по мнению лица, подавшего возражение, «... назначение полезной модели: выступать в качестве соединительного элемента ... не выполнено ... ». В возражении уточняется, что в данном случае «... Несоответствие полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» подтверждено отсутствием достижения заявленного технического результата ...».

Что касается доводов возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то они сводятся к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из

уровня техники. При этом в возражении в сравнительной таблице существенных признаков (см. соответствующее приложение) указывается на несущественность признака вышеприведенной формулы, согласно которому в соединительном элементе имеется второе отверстие.

В возражении упоминаются следующие материалы:

- патент Великобритании № 2360337, опубл. 19.09.2001 (далее – [1]);
- промышленный каталог компании RICHSRD BURBIDGE, публикация 2000 года, на 7 листах (далее – [2]);
- страница сайта <http://www.richardburbidge.com/>, на 1 листе (далее – [3]);
- промышленный каталог с сайта <http://www.richardburbidge.com/media/114509/RB-PPG-Outdoor-Decking.pdf>), на 10 листах (далее – [4]);
- страница с сайта изделие под номером LD310 (4075)Deck Tie - Hidden Fix For Richard Burbidge Deckboards (Pack of 50), на 1 листе (далее – [5]);
- страница с сайта <http://www.richardburbidge.com/Search?x=9&y=9&search=deck+tie#>, на 1 листе (далее – [6]);
- патент Франции № 2856091, опубл. 17.12.2004 (далее – [7]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От патентообладателя на дату заседания (19.05.2015) отзыв на указанное возражение не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки (19.06.2006), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных

документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При этом согласно подпункту 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ соблюдение всех указанных выше требований обуславливает признание полезной модели соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3.1 Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.2.4 Правил ПМ допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько полезных моделей - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в ее формуле и охарактеризовано в описании к данному патенту следующим образом: «Соединительный элемент для строительных конструкций» (подпункт 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ).

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что выполнение остроконечного шипа, отогнутого от плоскости соединительного элемента, не позволяет обеспечить возможность выполнения части соединительного элемента в форме прямоугольника. Так, для специалиста очевидны средства и методы для выполнения плоского прямоугольного элемента, перпендикулярно

которому размещен отогнутый остроконечный шип (подпункт 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ).

Также следует отметить, что возможность осуществления полезной моделью по оспариваемому патенту своего назначения при обоих альтернативных вариантах ее выполнения подтверждается сведениями, приведенными в описании к данному патенту, где представлена последовательность действий для скрепления строительных конструкций (поз.6,7,8) посредством предложенного соединительного элемента (подпункт 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Что же касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не обеспечивает достижения технического результата, заключающегося в повышении надежности и жесткости, то необходимо обратить внимание на то, что при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» анализ возможности достижения заявленного технического результата не предусмотрен (см. приведенную выше правовую базу).

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о невозможности осуществления полезной модели по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризована в приведенной выше формуле, и признать ее несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ).

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

Из патента [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно соединительный элемент, предназначенный для скрепления строительных конструкций.

Известный из патента [1] соединительный элемент, также как и соединительный элемент по оспариваемому патенту, является плоским и

состоит из двух основных частей, одна из которых имеет преимущественно прямоугольную, а другая клиновидную форму (см. фиг.1 поз.2,3 и перевод описания стр.2 строка 14).

Наличие в клиновидной части симметрично ее оси зазубрин (поз.11) визуализируется на фиг.1 графических материалов к патенту [1].

Также из графических материалов и описания к патенту [1] следует известность признаков альтернативного варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому в прямоугольной части выполнено одно сквозное отверстие (поз.5) и остrokонечный шип (поз.6), отогнутый от плоскости соединительного элемента до перпендикулярного положения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие ее альтернативный вариант выполнения с одним отверстием и отогнутым остrokонечным шипом, присущи соединительному элементу, охарактеризованному в патенте [1].

Что касается признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих другой альтернативный вариант ее выполнения, согласно которому в прямоугольной части имеется два сквозных отверстия, то нужно отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту в качестве технического результата указано на повышение надежности и жесткости соединяемой конструкции. Однако, данный технический результат уже обеспечивается устройством по патенту [1].

Более того, можно согласиться с тем, что выполнение вместо шипа, жестко связанного с телом соединительного элемента, дополнительного отверстия, предназначенного для размещения в нем остrokонечного крепежного элемента, не может обеспечить повышение жесткости, а, следовательно, и надежности конструкции. То есть, при

известности технического решения по патенту [1] с шипом, жестко размещенным на основной части соединительного элемента, рассматриваемые альтернативно выраженные признаки полезной модели по оспариваемому патенту не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности обеспечения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Таким образом, все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению по патенту [1].

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели, то в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, подтверждающих их влияние на возможность достижения приведенного выше технического результата.

Ввиду сделанного вывода источники информации [2] – [7] не оценивались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 61307 недействительным полностью.