

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТЗК Техоснастка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 89566, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 89566 на полезную модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» выдан по заявке № 2009132457/22 с приоритетом от 31.08.2009 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль», со следующей формулой полезной модели:

«1. Угол наружный для облицовки внешних углов зданий, изготовленный методом литья под давлением и выполненный с декоративной лицевой поверхностью, содержащий установочную площадку вертикально ориентированную, размещенную по периметру верхней части угла и смещенную относительно декоративной лицевой поверхности, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, одно вертикально ориентированное ребро жесткости, расположенное на каждой тыльной стороне угла, с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания, по меньшей мере, одно горизонтально ориентированное ребро жесткости, расположенное на каждой тыльной стороне угла, перемычки, расположенные между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла, с

возможностью фиксации присоединяемых облицовочных панелей, отверстия на установочной площадке, вертикально ориентированной с возможностью крепления угла к поверхности здания, установочную площадку, горизонтально ориентированную, размещенную по периметру верхней части на тыльной стороне угла, с шипами с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла, по меньшей мере, одну монтажную скобу с отверстием с возможностью крепления угла к поверхности здания, закрепленную на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости.

2. Угол по п. 1, отличающийся тем, что между монтажной скобой и тыльной стороной угла имеется зазор с возможностью размещения в нем присоединяемой облицовочной панели.

3. Угол по п. 1, отличающийся тем, что между выступом, расположенным снизу на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости, и тыльной стороной угла имеется паз с возможностью фиксации устанавливаемого снизу другого угла».

Возражение против выдачи данного патента подано в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса и мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются «тождественными или эквивалентными» с признаками, присущими изделию «Угол наружный Ф». Данное изделие изготавливалось и вводилось в «гражданский оборот» ООО «ТЭК Техоснастка» в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., с Приложением № 1 от 19.03.2008 г. и Приложением от 01 августа 2008 г. (далее - [1]);

- товарные накладные №000630 от 24.04.2008, №000804 от 19.05.2008

(далее – [2]);

- товарная накладная №001806 от 20.11.2008 (далее – [3]);
- платежные поручения №2 от 25.04.2008, №14 от 15.05.2008 (далее – [4]);
- платежное поручение №077 от 19.11.2008 (далее – [5]);
- счета №001456 от 24.04.2008, №001545 от 14.05.2008 (далее – [6]);
- счет №002184 от 19.11.2008 (далее – [7]);
- акт о возврате товара Чернышовой Л.Н. (далее – [8]);
- акт о возврате товара Тяпкиным Ю.А. (далее – [9]);
- договор купли-продажи № 11210 от 04.06.2008 г. (далее – [10]);
- платежные поручения №526 от 07.06.2008, №530 от 09.06.2008 (далее – [11]);
- акт приема-передачи оборудования от 16.06.2008 к договору №11210 (далее – [12]);
- фото опломбированных контрольных образцов изделий «Угол наружный Ф» (далее – [13]);
- технические условия ТУ 5772-001-75319334-2008 (далее – [14]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.577.П.003693.03.08 от 13.03.2008 (далее – [15]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (01.06.2016) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, изделие «Угол наружный Ф» не содержит всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в частности следующих признаков:

- наличие, по меньшей мере, одного вертикально ориентированного ребра жесткости; расположенного на каждой тыльной стороне угла с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания;

- наличие отверстия на установочной площадке;

- наличие шипов с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла;

- наличие, по меньшей мере, одной монтажной скобы с отверстием с возможностью крепления угла к поверхности здания закрепленную на каждом вертикально ориентированном ребре.

С отзывом представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии (08.06.2016) лицом, подавшим возражение, на обозрение было представлено изделие «Угол наружный Ф». Контрольный образец приемных испытаний. Дата 16.06.2008. ООО «ТЗК Техоснастка» (далее – [16]).

Также лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором отмечено следующее.

«Рассматриваемые изделия уже были предметом судебного рассмотрения по делу №А40-181388/13. И по этому судебному делу было принято решение, что в изделиях лица подавшего возражение использован патент на полезную модель №89566» (оспариваемый патент). При этом, экспертное заключение, на основании которого было принято решение по указанному делу было сделано Н.В. Поляковой, которая является представителем патентообладателя при рассмотрении настоящего возражения. В своем экспертном заключении по делу №А40-181388/13 Н.В. Поляковой был сделан вывод о том, что «изделие лица, подавшего возражение, содержит каждый признак патента на полезную модель №89566».

В дополнении к возражению указано, что на «фотографиях и на изделии лица, подавшего возражение, видны несквозные отверстия в вертикально

ориентированной установочной площадке». При этом, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту нет указания на то, что отверстия являются сквозными, следовательно, «этот признак полезной модели также присутствует в изделии лица, подавшего возражение». Таким образом, в изделии «Угол наружный Ф» присутствует признак «отверстия на установочной площадке».

По мнению лица, подавшего возражение, на изделии «Угол наружный Ф» явно видны:

- шипы на горизонтально ориентированной установочной площадке;
- монтажная площадка (скоба) с отверстием;
- монтажная скоба закреплена на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости.

С дополнением к возражению представлены: заключение эксперта Н.В. Поляковой (далее – [17]), решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-181388/13 (далее – [18]), Интернет-распечатка со словарными статьями (далее – [19]).

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

С учетом даты подачи заявки (31.08.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, дополнении к возражению и отзыве патентообладателя и касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

На фотографиях [13] изображен угол наружный, однако качество фотографий [13] не позволяет рассмотреть надписи на бирке, прикрепленной к изделию. Вместе с тем, в тексте возражения приведены фотографии угла наружного, к которому также прикреплена бирка с информацией, согласно которой, данное изделие имеет наименование «Угол наружный Ф», оно является контрольным образцом приемных испытаний, указана дата 16.08.2008. Также содержится информация о представителе компании Woojin Plaimm - Чой Сун Ки и Генеральном директоре ООО «ТЗК Техоснастка» - И.М. Антонове. Бирка прикреплена к изделию с помощью веревки, узел которой опломбирован.

Обзор изделия [16], представленного на заседании коллегии (08.06.2016), позволяет сделать вывод о том, что оно совпадает по внешнему виду и конструкции с изделием, изображенным на фотографиях, приведенных в тексте возражения (изделие [16] также имеет бирку, информация на которой идентична информации на бирке, представленной на вышеупомянутых фотографиях). Таким образом, можно констатировать, что на фотографиях, содержащихся в тексте возражения, содержится изображение изделия [16].

Договор с приложениями [1], товарная накладная [3], платежное поручение [5], счет [7] и акт [9] в совокупности подтверждают факт применения на территории Российской Федерации изделия [16] «Угол наружный Ф» (далее – угол) до даты приоритета (31.08.2009) полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, сведения об изделии [16] могут

быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы: «угол наружный для облицовки внешних углов здания».

Угол [16] по внешнему виду и в соответствии с техническими условиями [14] также представляет собой угол наружный для облицовки внешних углов здания, т.е. является устройством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Угол [16] (см. также фотографии, содержащиеся в тексте возражения, и технические условия [14] (страница 4: пункт 1.1.2; страница 16: пункт 6.2; страница 23)) изготовлен методом литья под давлением и выполненный с декоративной лицевой поверхностью. Угол [16] содержит установочную площадку вертикально ориентированную, размещенную по периметру верхней части угла и смещенную относительно декоративной лицевой поверхности. Угол [16] имеет вертикально ориентированные ребра жесткости, расположенные на каждой тыльной стороне угла, с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания. Угол [16] содержит горизонтально ориентированные ребра жесткости, расположенные на каждой тыльной стороне угла. Угол [16] имеет перемычки, расположенные между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла, с возможностью фиксации присоединяемых облицованных панелей. На вертикально ориентированной установочной площадке угла содержатся глухие отверстия. Угол [16] содержит горизонтально ориентированную установочную площадку, размещенную по периметру верхней части на тыльной стороне угла с направляющими (шипами) с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла. Угол [16] имеет монтажные элементы для крепления угла к поверхности здания, закрепленные на каждом

вертикально ориентированном ребре жесткости. Монтажные элементы в изделии [16] «Угол наружный Ф» выполнены в виде сплошных пластин, при этом на каждой пластине есть участок с ослабленным сечением (утонением материала пластины).

Таким образом, полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от угла [16] тем, что монтажные элементы выполнены в виде скобы с отверстием, предназначенным для крепления угла к поверхности здания.

Из уровня техники известно, что скоба это подковообразная или п-образная деталь, применяемая в строительных конструкциях, плотничных столярных изделиях для скрепления отдельных элементов (см. Новый политехнический словарь гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 492).

Кроме того, следует подчеркнуть, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие возможность крепления угла к поверхности здания, с помощью отверстий позволяют сделать вывод о том, что данные отверстия должны быть сквозными для прохождения через них крепежного элемента. В изделии [16] «Угол наружный», сквозные отверстия отсутствуют.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Материалы [2], [4], [6], [9]-[12], [15] и [19] не изменяют сделанного выше вывода. Кроме того, ввиду сделанного выше вывода уточненная формула полезной модели не рассматривалась.

Что касается заключения эксперта [17], с учетом которого принималось решение [18], то в нем не исследовался вопрос, связанный с оценкой соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». В заключении [17] перед экспертом, в

частности, был поставлен вопрос об использовании полезной модели по оспариваемому патенту в изделии «Угол наружный Ф» ООО «ТЗК Техоснастка». В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 Кодекса при доказательстве использования признаков полезной модели в изделии допускается применение принципа «эквивалентности», который не предусмотрен процитированным выше подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента.

Относительно довода, касающегося «единообразия практики принятия решений» Роспатентом, содержащегося в обращении, поступившем 16.06.2016, следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.4 Правил ППС решение по каждому возражению принимается отдельно.

Что касается доводов упомянутого обращения, касающихся использования полезной модели в изделии «Угол наружный Ф», то они подробно рассмотрены выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №89566 оставить в силе.