

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО «МЕГАПЛАСТ» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №28666, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №28666 выдано по заявке №2002132435/20 с приоритетом от 09.12.2002 на имя ООО «АПЛА» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Обтекатель порога пола автомобиля, выполненный в виде длинномерной профилированной панели с лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом, повторяя его форму, а нижняя часть панели выполнена с возможностью охвата нижней части порога (присоединения к нижней части порога), отличающийся тем, что поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые участки, а нижние части торцов панели закрыты.

2. Обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что в зоне центральной стойки в верхней части лицевой поверхности панели выполнен вырез.

3. Обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что в зоне центральной стойки в верхней части лицевой поверхности панели выполнен вертикальный выступ.

4. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что верхняя часть лицевой поверхности панели снабжена фланцами.

5. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что концевые участки лицевой поверхности панели выполнены по лекальным кривым с центром кривизны, расположенным с наружной стороны панели.

6. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что концевые участки лицевой поверхности панели выполнены каплеобразными, с увеличением размера к соответствующему торцу панели.

7. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что концевые участки лицевой поверхности панели выполнены по лекальным кривым с центром кривизны, расположенным с внутренней стороны панели».

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки, характеризующие обтекатель порога по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, известны из технического решения по патентному документу RU 2112684, опубл. 10.06.1998 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, признак формулы полезной модели по упомянутому свидетельству «с лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом», не характеризует обтекатель порога пола автомобиля по оспариваемому свидетельству, а также является неидентифицируемым; признак «нижние части торцов панели закрыты» является несущественным, т.к. не находится в причинно-следственной связи с техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту. В возражении подчеркнута, что поскольку верхние части торцов панели открыты, влага, грязь и т.д. будут попадать в незакрытую часть порога и

вызывать его коррозию. Также в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству 2, 3, 5, 6 и 7 являются несущественными, а признаки зависимого пункта 4 формулы известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Для сведения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Токовый словарь по машиностроению. Основные термины Б.В. Захаров, В.С. Киреев, Д.Л. Юдин «Русский язык», Москва 1987 г., стр. 238, 239 (далее – [2]);

- Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 121, 261, 336, 581 (далее – [3]);

- Большой толковый словарь русского языка «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., стр. 501, 1238 (далее – [4]).

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

В палату по патентным спорам 26.10.2011 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что в решении Палаты по патентным спорам от 03.06.2005 уже проводилась оценка соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна» относительно технического решения по патентному документу [1], при этом было установлено, что полезная модель по оспариваемому свидетельству соответствует условию охраноспособности «новизна». По мнению патентообладателя, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству «нижние части торцов панели закрыты» является существенным, поскольку обеспечивает технологичность установки обтекателя, т.е. позволяет закрепить обтекатель на пороге пола без применения крепежных элементов, а также предотвращает коррозию и абразивное

воздействие на нижнюю часть кузова автомобиля. В отзыве отмечено, что признаки независимого пункта 1 упомянутой формулы: «поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые участки» и «нижние части торцов панели закрыты» не присущи устройству по патентному документу [1].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по указанному свидетельству включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (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 отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известна декоративная накладка порога автомобиля, выполненная в виде длинномерной профилированной панели с

лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом, повторяя его форму, причем поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые участки, нижняя часть панели выполнена с возможностью охвата нижней части порога (присоединения к нижней части порога), при этом с торцевыми частями панели сопряжены дугообразные профили, охватывающие и закрывающие нижнюю часть крыла в зоне арки колес.

Обтекатель порога по оспариваемому свидетельству отличается от решения, известного из патентного документа [1], тем, что нижние части торцов панели закрыты.

Согласно описанию к оспариваемому свидетельству, технические результаты от использования полезной модели по указанному свидетельству заключаются в сохранении аэродинамических показателей кузова автомобиля и предотвращении коррозии порога пола автомобиля.

Что касается сохранения аэродинамических показателей, то в описании к оспариваемому свидетельству отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признака «нижние части торцов панели закрыты» и возможностью достижения данного технического результата.

В отношении технического результата, заключающегося в предотвращении коррозии порога пола автомобиля, следует отметить, что для предотвращения коррозии металлов, в них вводят компоненты, устойчивые к коррозии, наносят на поверхность изделий защитные покрытия, применяют окраску (см. Новый политехнический словарь по ред. А.Ю.Ишлинского «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 243). Таким образом, признак «выполнение нижних частей панели закрытыми» не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом – предотвращение коррозии порога пола автомобиля.

Здесь необходимо подчеркнуть, что наличие обтекателя, выполнение его с возможностью охвата нижней части порога и выполнение нижних частей панели закрытыми, защищает порог от абразивного износа, и тем самым может продлить

срок службы порога без появления коррозии. Однако в формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству отсутствуют сведения, позволяющие судить о герметичности соединения обтекателя с порогом пола автомобиля. Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что если закрыты только нижние торцы панели обтекателя, а верхние открыты, то через них влага и грязь будут попадать в пространство между обтекателем и порогом, что будет вызывать коррозию порога.

Относительно мнения патентообладателя о том, что признак «нижние части торцов закрыты» обеспечивает технологичность установки обтекателя на порог, необходимо отметить, что такой технический результат не упомянут в описании оспариваемого свидетельства.

На основании данных доводов можно констатировать, что признак «нижние части торцов панели закрыты» является несущественным, поскольку в описании оспариваемого свидетельства не раскрыта причинно-следственная связь этого признака с указанными выше техническими результатами.

Таким образом, устройству по патентному документу [1] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству существенные признаки, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается упоминания в отзыве патентообладателя решения Палаты по патентным спорам от 03.06.2005, в котором проводился анализ доводов, касающихся сравнения признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих техническое решение по патентному документу [1], то здесь необходимо отметить следующее.

Решение по каждому возражению, поступившему в палату по патентным спорам, принимается в отдельности.

В выше упомянутом решении от 03.06.2005 не оценивалась существенность признаков формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, т.к. в возражении не было представлено соответствующих доводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2011, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №28666 признать недействительным полностью.