

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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» (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 Сатарова Алексея Алексеевича (далее – заявитель), поступившее 21.08.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.05.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016151483/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016151483/03 на выдачу патента на полезную модель «Профиль для монтажа натяжного потолка» была подана заявителем 27.12.2016. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Профиль для монтажа натяжного потолка, содержащий на лицевой стороне наклонную открытую полость, продольно разделенную перегородкой, снабженной фиксирующими выступами, переднюю и заднюю вертикальные стенки, нижнюю стенку, соединяющую переднюю и

заднюю внешние стенки, отличающийся тем, что передняя стенка имеет вертикальный участок, выступающий вверх за границу соединения передней стенки с нижней наклонной стенкой, ограничивающей открытую полость; ближний к лицевой поверхности край нижней наклонной стенки, выполнен отогнутым вниз.

2. Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, что содержит горизонтальную монтажную полку, расположенную выше открытой полости.»

При вынесении решения Роспатента от 19.05.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно решению Роспатента все существенные признаки заявленной полезной модели характерны для технического решения по патенту Российской Федерации на полезную модель № 148331 U1, опубл. 10.12.2004 (далее – [1]). При этом ряд признаков заявленной полезной модели отнесен в решении Роспатента к несущественным.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано 21.08.2017 возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

По мнению заявителя, решение Роспатента было принято неправомерно, т.к. все признаки формулы заявленной полезной модели являются существенными. При этом заявитель отмечает, что технический результат заявленной полезной модели «... сформулирован именно с учетом наличия двух полотен натяжного потолка ...», поэтому признак, характеризующий наличие перегородки с фиксирующими выступами, который направлен на закрепление двух полотен, является существенным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.12.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила и Требования).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 71 Правил если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе

в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

В соответствии с пунктом 35 Правил сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] был опубликован ранее даты приоритета заявленной полезной модели, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

При этом в патенте [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и заявленная полезная модель, а именно профиль для

монтажа многоуровневого натяжного потолка.

В известном профиле по патенту [1], также как и в заявленной полезной модели, предусмотрено наличие наклонной открытой полости, повернутой в сторону лицевой стороны, которая ограничена нижней наклонной стенкой и верхней наклонной стенкой, причем последняя имеет вид перегородки, снабженной фиксирующим выступом. Ближний к лицевой поверхности край нижней наклонной стенки, ограничивающей открытую полость, в профиле по патенту [1], как и в заявленной полезной модели, выполнен отогнутым вниз.

Для профиля по патенту [1] также характерно наличие следующих формообразующих элементов: передней и задней вертикальных внешних стенок, а также нижней стенки, соединяющей упомянутые переднюю и заднюю внешние стенки.

В профиле по патенту [1], как и в заявленной полезной модели, передняя стенка имеет вертикальный участок, выступающий вверх за границу соединения передней стенки с нижней наклонной стенкой, ограничивающей открытую полость. Такой выступающий участок на чертеже и в описании к патенту [1] обозначен позицией 6. При этом согласно описанию к патенту [1] «...выступы 6 являются местами перегиба полотен, защищают их от повреждений об острые кромки ...».

Отличие заявленной полезной модели от технического решения по патенту [1] заключается в том, что наклонная открытая полость, выходящая на лицевую сторону профиля, продольно разделена перегородкой с фиксирующими выступами.

Однако, данные отличительные признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к заявленной полезной модели. Так заявитель не привел ни в описании заявки, ни в возражении сведений, указывающих на наличие причинно-следственной связи между упомянутыми отличительными признаками и снижением вероятности

повреждения полотен натяжного потолка. Из описания заявки, также как и из возражения следует, что данный результат достигается благодаря наличию участка, выступающего за границу соединения передней стенки с нижней наклонной стенкой. При этом, как это было отмечено выше, в профиле по патенту [1] также имеется такой выступ, обеспечивающий достижение такого же результата.

В отношении доводов заявителя о том, что технический результат в заявке сформулирован с учетом наличия нескольких полотен натяжного потолка, нужно отметить следующее. Согласно описанию к патенту [1] известный профиль предназначен для осуществления межуровневого перехода многоуровневого потолка. Кроме того, в описании к патенту [1] имеются сведения о том, что «... выступы 6 являются местами перегиба полотен, защищают их от повреждений об острые кромки ...». Для специалиста очевидно, что упоминание о многоуровневости потолка, а также о его полотнах во множественном числе, свидетельствует о том, что достижение упомянутого технического результата для нескольких полотен известно из описания к патенту [1].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2017, решение Роспатента от 19.05.2017 оставить в силе.