

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.03.2015 от ООО «ЗИАС» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 99799, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 99799 на полезную модель «Фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкогазмерных плит облицовки» выдан по заявке №2010132122/03 с приоритетом от 30.07.2010 на имя Цыкановского Е.Ю. (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкогазмерных плит облицовки, содержащая: по меньшей мере две направляющие, закрепленные на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании; по меньшей мере два горизонтальных профиля П-образного сечения с двумя упорами для фиксации верха и низа соответствующих мелкогазмерных плит облицовки; мелкогазмерные плиты облицовки, содержащие углубления на своих верхних и нижних торцах для

установки в соответствующие упомянутые профили; и гидроизолирующий состав.

2. Система по п.1, которая дополнительно содержит изолирующий материал.

3. Система по п.1, в которой упомянутые мелкогазмерные плиты облицовки представляют собой мелкогазмерные плиты облицовки, выполненные под кирпич.

4. Система по п.1 или 3, в которой упомянутые плиты выполнены с по меньшей мере одним боковым выступом и соответствующим ему по меньшей мере одним углублением на противоположной стороне, позволяющим устанавливать две упомянутые плиты внахлест друг с другом.

5. Система по п.1 или 3, в которой упомянутые плиты выполнены с углублениями на боковых торцах.

6. Система по п.1, которая дополнительно содержит по меньшей мере одну ленту.

7. Система по п.6, в которой упомянутая по меньшей мере одна лента выполнена с отверстиями.

8. Система по п.1, в которой упомянутый состав представляет собой цементсодержащий состав, обладающий гидроизолирующими свойствами.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что сведения о всех признаках полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа RU №2447249, опубликованного 10.04.2012 (далее – [1]).

Материалы возражения были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (30.07.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется её формулой.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные

модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту (5) пункта 22.4. Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Патент [1] выдан по заявке на изобретение №2010131835 с приоритетом от 29.07.2010 и опубликован 10.04.2012.

При этом патент [1] имеет более ранний приоритет, чем полезная модель по оспариваемому патенту и более позднюю дату публикации.

На основании указанной выше правовой базы (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса и подпункт (5) пункта 22.4 Регламента ПМ), можно констатировать, что патент на изобретение [1] может быть включен в уровень техники по отношению к полезной модели по оспариваемому патенту только в объеме формулы, с которой состоялась регистрация данного изобретения.

При этом можно согласиться с доводами возражения, что в формуле изобретения по патенту [1] раскрыта фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкогазмерных плит облицовки, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Согласно формуле патента [1] фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкогазмерных плит облицовки содержит:

- две направляющие, закрепленные на кронштейнах, которые установлены на несущем основании;
- два горизонтальных профиля П-образного сечения с двумя упорами для фиксации верха и низа мелкогазмерных плит облицовки;
- гидроизолирующий состав.

Причем мелкогазмерные плиты облицовки содержат углубления на своих верхних и нижних торцах для установки в соответствующие упомянутые профили.

Таким образом, можно констатировать, что в формуле изобретения по патенту [1] раскрыто техническое решение, включающее все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного следует, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Признаки зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из формулы изобретения по патенту [1].

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 99799 признать недействительным полностью.