

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Закрытого акционерного общества "Сталепромышленная компания" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.07.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 33769, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 33769 на группу полезных моделей «Фасадная панель (варианты)» выдан по заявке № 2003120159/20 с приоритетом от 02.07.2003 на имя Закрытого акционерного общества "ИНСИ" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Фасадная панель, содержащая срединную часть с элементом жесткости, и размещенными на ее отогнутых боковых краях профильными элементами для образования стыковочного замка, отличающаяся тем, что элемент жесткости представляет собой гофрированный участок срединной части.

2. Фасадная панель, содержащая срединную часть с элементом жесткости и размещенными на ее отогнутых боковых краях профильными элементами для образования стыковочного замка, отличающаяся тем, что элемент жесткости представляет собой выполненное по центру срединной части углубление, поперечное сечение которого имеет форму швеллера.

3. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что гофрированный участок занимает срединную часть целиком.

4. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что гофрированный участок занимает срединную часть с отступом от ее боковых краев.

5. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что гофрированный участок имеет волнистое поперечное сечение.

6. Фасадная панель по п.5, отличающаяся тем, что радиус гофра находится в пределах 0,5-1,5 мм.

7. Фасадная панель по п.2, отличающаяся тем, что элемент жесткости в форме швеллера занимает, по крайней мере, 1/3 срединной части.

8. Фасадная панель по п.2, отличающаяся тем, что величина углубления швеллера находится в пределах 3-4 толщин панели.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи сразу нескольким известным из уровня техники решениям, каждому в отдельности.

К возражению приложены копии следующих патентных документов: ЕР 0693599 (далее – [1]); ЕР 1111147 (далее – [2]); ЕР 0896106 (далее – [3]); ЕР 0967343 (далее – [4]); ЕР 0947643 (далее – [5]); ЕР 0849413 (далее – [6]);

Дополнительно в возражении отмечается, что признаки зависимых пунктов 3 – 5 вышеприведенной формулы также известны из уровня техники. Однако, лицо, подавшее возражение, выражает согласие с возможностью корректировки формулы оспариваемого патента путем включения в ее независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 6.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил (08.02.2016) отзыв на данное возражение.

В данном отзыве патентообладатель приводит доводы в отношении существенности всех признаков независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

При этом патентообладатель выражает согласие с доводами возражения об известности всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента из уровня техники. В отзыве на возражение также отмечается, что патентообладатель согласен и с выводом об известности из уровня техники признаков зависимых пунктов 3 – 5 формулы оспариваемого патента.

Однако, в отзыве патентообладателя выражается мнение о том, что признаки зависимого пункта 6 упомянутой формулы не известны из уровня техники и являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (02.07.2003), правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями от 27.12.2000 и 30.12.2001 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации

22.09.1998 № 1613, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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 2 пункта 16.9 Правил ПМ 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов). Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат (в том числе при влиянии разных признаков на разные технические результаты), т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (результатами). Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего полезную модель.

На основании пункта 18.3 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных описаний к охранным документам является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1] – [6], будучи опубликованными до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, могут быть включены в уровень техники для целей оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Техническое решение по патенту [1] представляет собой средство того же назначения, что и полезная модель по пункту 1 формулы оспариваемого патента, а именно панель, предназначенную в частности для размещения на стенах, т.е. фасаде зданий.

На фигуре 1 графических материалов к патентному документу [1] визуализируется выполнение срединной части известной фасадной панели, также как и в панели по оспариваемому патенту, с элементом

жесткости, который представляет собой гофрированный участок срединной части.

Кроме того, в известной из патентного документа [1] фасадной панели (см. фиг.1 и перевод описания страница 2 абзац 6 снизу), также как и в панели по пункту 1 вышеприведенной формулы оспариваемого патента, на отогнутых боковых краях панели размещены профильные элементы, обеспечивающие образование стыковочного замка.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническому решению, известному из патентного документа [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается пунктов 3 – 6, зависимых по отношению к упомянутому пункту 1 формулы оспариваемого патента, то их признаки нельзя признать существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту и заключающегося в «... повышении жесткости панели ...».

Так, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков зависимых пунктов 3 – 5 и возможностью повышения жесткости предложенной фасадной панели. Действительно, признаки зависимых пунктов 3 – 5 «срединная часть», «отступ» и «волнистое сечение» характеризуют геометрию панели лишь в общем виде. Указанное, без сведений о высоте и ширине гофр, их количестве, величине отступа и доли поверхности срединного участка в общей поверхности панели, не позволяет судить о влиянии данных признаков на повышение жесткости панели. Для специалиста очевидно

влияние на заявленный технический результат лишь самого наличия элементов жесткости в виде гофрировки.

В описании к оспариваемому патенту имеется указание на то, что признаки зависимого пункта 6 формулы, характеризующие выбор величины радиуса волнистой гофрировки в пределах 0,5-1 мм, обеспечивают влияние на заявленный технический результат. Однако, как это было указано выше, геометрия панели охарактеризована в материалах данного патента лишь в общем виде. При этом необходимо отметить, что отсутствие сведений, как минимум о толщине материала панели, не позволяет судить о том, что выбор радиуса волнистой гофрировки в пределах 0,5-1 мм может обеспечить технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Ввиду отсутствия в возражении доводов в отношении оценки патентоспособности технического решения по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, патентообладателю было предложено, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, внести в формулу оспариваемого патента изменения, в результате которых оспариваемый патент мог бы быть признан недействительным лишь в части.

Патентообладателем на заседании 11.02.2016 была уточнена формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту, путем исключения из нее независимого пункта 1 и зависимых от него пунктов 3 – 6.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2015, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 33769 недействительным частично и выдать новый патент с формулой, уточненной на заседании коллегии 11.02.2016.

(21) 2003120159/63

(51) МПК

E04F 13/08 (2006.01)

(57) 1. Фасадная панель, содержащая срединную часть с элементом жесткости и размещенными на ее отогнутых боковых краях профильными элементами для образования стыковочного замка, отличающаяся тем, что элемент жесткости представляет собой выполненное по центру срединной части углубление, поперечное сечение которого имеет форму швеллера.

2. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что элемент жесткости в форме швеллера занимает, по крайней мере, 1/3 срединной части.

3. Фасадная панель по п.1, отличающаяся тем, что величина углубления швеллера находится в пределах 3-4 толщин панели.