

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 Шматченко А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.11.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №145425, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №145425 на полезную модель «Карниз для штор потолочный с функцией удержания гарпуна натяжного потолка» выдан по заявке №2014118997/12 с приоритетом от 12.05.2014 на имя «Общества с ограниченной ответственностью «Хорс» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Потолочный карниз для штор, содержащий подвески для бегунков, направляющие пазы для вставки бегунков, отличающийся тем, что карниз с крайней стороны содержит дополнительную направляющую, содержащую продольный зацеп с функцией удержания гарпуна натяжного потолка».

2. Потолочный карниз для штор по п. 1, отличающийся тем, что крайняя стенка направляющей карниза, в которой выполнен продольный зацеп для удержания гарпуна натяжного потолка, выполнена увеличенной по высоте, содержит скос и ее функцией является использование в качестве отбойника».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что вся совокупность признаков независимого пункта и зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в патентном документе RU 147674 U1, 17.04.2014 (далее – [1]).

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

От патентообладателя 17.01.2016 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что техническое решение по патентному документу [1], не характеризуется наличием всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в отзыве представил «нормативно-техническую документацию и документацию финансовой отчетности, свидетельствующую об известности устройства по оспариваемому патенту»:

- Служебная записка от 20.03.2014 (далее – [2]);
- Чертежи с сопроводительным письмом от 21.03.2014 (далее – [3]);
- График освоения новых видов прессованной продукции №3.36 от 03.04.2014 (далее – [4]);
- Счет от 01.04.2014 (далее – [5]);
- Спецификация (далее – [6]);
- Счет-фактура от 26.05.2014 (далее – [7]);
- Товарная накладная (далее – [8]);

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

С учетом даты подачи заявки (12.05.2014), 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 ПМ).

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 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 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

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

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

Из патентного документа [1] известен профиль для монтажа натяжного потолка, включающий потолочный карниз для штор.

Потолочный карниз для штор по патентному документу [1] содержит подвески для бегунков и направляющие пазы для вставки бегунков. Причем с крайней стороны карниза имеется дополнительная направляющая, содержащая продольный зацеп.

Полезная модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по патентному документу [1] признаком, выраженным на уровне функционального обобщения: продольный зацеп выполнен с функцией удержания гарпуна - средства крепления натяжного потолка.

Причем, как следует из описания к полезной модели по оспариваемому патенту, для того чтобы реализовать возможность удержания гарпуна в полости продольного зацепа, его необходимо выполнить вытянутым в продольном направлении, а дополнительную направляющую сформировать тремя стенками (см. фиг. 1, 2 описания полезной модели по оспариваемому патенту).

Таким образом, в полезной модели по оспариваемому патенту продольный зацеп карниза выполнен с функцией удержания, именно гарпуна натяжного полотна, а не любого другого средства крепления натяжных потолков.

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

В отношении материалов [2] - [8], представленных в отзыве патентообладателя, для доказательства известности устройства по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что содержание вышеуказанных документов не касается сделанного выше вывода о том, что указанное устройство имеет отличие от решения по патентному документу [1].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №145425 оставить в силе.