

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 21.10.2013 возражение Закрытого акционерного общества "НовПласт+" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 74675, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 74675 на полезную модель «Пластмассовое изделие», обладателем исключительных прав на которую является Общество с ограниченной ответственностью "ПТО "Тех-КРЕП" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2007145738/22 с приоритетом от 11.12.2007 и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Пластмассовое изделие, имеющее первую часть в виде тарельчатой головки с отверстием в центре, вторую часть в виде трубки и третью часть в виде стержня, отличающееся тем, что первая, вторая и третья части выполнены в виде единого тела, при этом третья часть расположена вдоль трубки второй части.

2. Пластмассовое изделие по п.1, отличающееся тем, что оно имеет трубку второй части с наружным диаметром 10 мм и длиной 80÷300 мм.

3. Пластмассовое изделие по п.1, отличающееся тем, что тарельчатая

головка первой части выполнена с возможностью извлечения стержня третьей части.

4. Пластмассовое изделие по п.1, отличающееся тем, что отверстие в трубке второй части выполнено с возможностью размещения стержня третьей части.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Согласно возражению полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» в виду следующих обстоятельств.

По мнению лица, подавшего возражение, представленная в оспариваемом патенте «... формула не содержит указания на назначение данного изделия ...». При этом «... поскольку в формуле полезной модели не содержится указания на назначение полезной модели, следует сделать вывод, что осуществление полезной модели ... невозможно ...» (см. стр.4 возражения).

Также в возражении отмечается, что в материалах оспариваемого патента «... не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели ...» (см. стр.6 возражения).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту «... имеется неопределенность в отношении конструктивных признаков ...», а именно не указаны размеры, соотношения и назначения отдельных конструктивных элементов предложенного решения. В частности, патентообладатель обращает внимание на то, что «... при выполнении изделия совместно с третьей частью в виде единого тела третья часть

может препятствовать вхождению дюбеля в стену и реализовать назначение ...». На основании сказанного в возражении сделан вывод о том, что «... в формуле полезной модели отсутствуют признаки, необходимые для реализации ее назначения, имеет место неполнота характеристики полезной модели ...» (см. стр.7,8 возражения).

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указывается на известность всех признаков данной полезной модели из патента Российской Федерации № 69944, опубл. 10.01.2008 (далее – [1]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил (09.04.2014) отзыв на данное возражение.

Патентообладатель в отзыве на возражение отмечает, что доводы возражения «... незаконны, основаны на неправильной трактовке действующих норм права и подмене понятий, и, по сути, являются лишь злоупотреблением правом ...».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в отзыве патентообладателя указывается следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что назначение полезной модели по оспариваемому патенту указано в соответствии с требованиями нормативных документов в описании к данному патенту, где приведено упоминание о том, что «полезная модель относится к дюбелям – устройствам, укрепляемым в отверстиях стен зданий».

В отношении средств и методов, необходимых для осуществления полезной модели, патентообладатель обращает внимание на допустимость известности данных средств и методов из уровня техники. Кроме того, по

мнению патентообладателя, наличие в описании к оспариваемому патенту сведений об изготовлении изделия по оспариваемому патенту методом литья под давлением свидетельствует о том, что в описании «... ясно указаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели ...».

Кроме того, патентообладатель указывает, что реализация указанного в материалах патента назначения очевидна для специалиста, т.к. «... не зависит от случая, ... не противоречит законам природы и представлениям современной науки ...».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в отзыве патентообладателя указывается на то, что не все признаки этой полезной модели присущи техническому решению, охарактеризованному в патенте [1].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо,

чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил 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.

В соответствии с пунктом 3.2.2 Правил ПМ описание начинается с названия полезной модели и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится полезная модель;
- уровень техники;
- раскрытие полезной модели;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ПМ название полезной модели название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение.

Согласно пункту 3.2.4.1 Правил ПМ в разделе описания «Область техники, к которой относится полезная модель» указывается область применения полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Техническому решению по патенту [1] не присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, как на то указывается в возражении. Так, в патенте [1] отсутствуют сведения о возможности выполнения пластмассового изделия таким образом, что его третья часть, имеющая вид стержня, является частью единого тела данного изделия. Кроме того, в патенте [1] отсутствуют сведения о выполнении упомянутой третьей части пластмассовой, а имеется указание лишь выполнение ее из полимерного материала.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Название, приведенное в описании к оспариваемому патенту, также как и родовое понятие его формулы – «пластмассовое изделие», вопреки требованиям подпункта 1 пункта 3.2.3 и подпункта 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ, не отражают назначение охарактеризованного в этом патенте изделия, а лишь указывают на материал, из которого оно выполнено.

Что касается мнения, изложенного в отзыве патентообладателя, о наличии указания назначения полезной модели по оспариваемому патенту в текстовой части описания к данному патенту, то необходимо отметить следующее.

Действительно, в разделе описания «Область техники» имеется указание на то, что «... полезная модель относится к дюбелям - устройствам, укрепляемым в отверстиях стен зданий ...». Однако это не может быть расценено как указание назначения полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, назначение полезной модели согласно подпункту 1 пункта 3.2.3 Правил ПМ может отражать ее название, приведенное в описании этой полезной модели. Раздел описания «Область техники» содержит информацию лишь об области применения устройства (см. пункт 3.2.4.1 Правил ПМ). При этом следует различать понятия «назначение» и «область применения». Назначение (см, например, страницу 581 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000) описывает основную функцию предложенного технического решения, а область применения лишь уточняет сферу использования данного решения.

Таким образом, в описании и формуле, послужившим основанием для испрашивания приоритета полезной модели по оспариваемому

патенту, отсутствует указание назначения данной полезной модели (см. подпункт 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ).

Правомерность приведенных выше доводов о различии понятий «назначение» и «область применения» подтверждается тем, что при выполнении этого изделия в соответствии с формулой оспариваемого патента, его размещению в отверстиях стен в качестве дюбеля будет препятствовать стержневой элемент, являющийся частью «единого тела» данного изделия (см. фиг. 1-3 графических материалов к оспариваемому патенту). Дюбель же может быть образован в случае отделения стержня от «единого тела» и размещения его в трубке. В этом случае стержень уже не образует единого тела с другими частями изделия.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 74675 признать недействительным полностью.