

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 ООО «Дубль», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 25.06.2008, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 23713, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 23713 «Заслонка» выдано по заявке № 2001122457/20 с приоритетом от 15.08.2001 на имя дочернего предприятия «Вентиляционные системы», Украина, в дальнейшем изменившего своё наименование на ЗАО «Вентиляционные системы», Украина (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Заслонка, содержащая корпус с расположенной в нем крышкой и средствами ее крепления и фиксации в корпусе, отличающаяся тем, что средство крепления крышки в корпусе выполнено в виде двух стержней, закрепленных на верхней и нижней частях крышки, и выполненных в корпусе крепежных кронштейнов с отверстиями, предназначенными для установки стержней.

2. Заслонка по п.1, отличающаяся тем, что крепежные кронштейны выполнены L-образной формы и расположены в корпусе на расстоянии 30-50 мм от боковой части корпуса.

3. Заслонка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что средство фиксации крышки выполнено в виде сферического выступа, расположенного на

прилегающей к корпусу части крышки, и выполненного в корпусе соосно выступу отверстия, возле которого установлены два ограничителя хода крышки в середину корпуса.

4. Заслонка по п. 3, отличающаяся тем, что она оборудована двумя средствами фиксации крышки в корпусе, которые расположены соосно на верхней и нижней частях крышки и корпуса».

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 2 статьи 1389 Кодекса подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому свидетельству не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В возражении указано, что с учетом приведенного в заявке предшествующего уровня техники задача, решаемая оспариваемой полезной моделью, сводится к замене винтового соединения крышки с корпусом на их соединение с возможностью поворота, что направлено на исключение использования специального инструмента.

По мнению лица, подавшего возражение, для решения указанной выше задачи наличие в корпусе крепежных кронштейнов является несущественным признаком, и также не имеет значения в какой части корпуса выполнены отверстия под стержни крышки для осуществления её поворота.

При этом наличие кронштейна в корпусе следует рассматривать как частный случай выполнения корпуса, а выполнение в кронштейне отверстия под стержни – как частный случай установки крышки в корпусе.

Лицом, подавшим возражение, приведена совокупность существенных признаков, которой с учетом приведенных выше доводов о несущественности признаков, касающихся наличия кронштейнов с отверстиями, должна быть охарактеризована полезная модель по оспариваемому свидетельству.

По мнению лица, подавшего возражение, сформулированная таким

образом совокупность признаков полезной модели по оспариваемому свидетельству известна из патентного документа GB 2 249 332 А, опубл. 06.05.1992 (далее - /1/), раскрывающего заслонку, содержащую корпус (11, 12, 13) с расположенной в нем крышкой (17) и средством (22) фиксации крышки в корпусе, а также средством крепления крышки в корпусе в виде закрепленных на верхней и нижней частях крышки стержней (18, 19) и отверстий (14, 15) в корпусе для установки указанных стержней.

В возражении отмечено, что в известной из документа /1/ заслонке закрывание крышки, установленной в корпусе с возможностью поворота, осуществляется без использования какого-либо инструмента, при этом после открытия заслонка удерживается в корпусе и, соответственно, не может быть утеряна в процессе получения доступа к закрываемому заслонкой пространству.

В возражении с учетом вышеприведенных доводов делается вывод о том, что известное из документа /1/ «решение совпадает с совокупностью существенных признаков полезной модели по оспариваемому свидетельству и по этой причине обуславливает несоответствие этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, в возражении указано, что «признаки, содержащиеся в зависимых пунктах формулы оспариваемой полезной модели, являются несущественными ... по причине того, что включены в зависимые пункты», т. к. «...зависимые пункты включают в себя частные случаи реализации признаков, включенных в независимый пункт», причем «...при существенности общего ... признака не может быть признана существенной его частная форма».

В возражении содержится просьба признать свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 23713 недействительным.

В установленном порядке материалы возражения были направлены патентообладателю.

В отзыве, поступившем в палату по патентным спорам 07.04.2009, патентообладатель выразил несогласие с доводами, приведенными в возражении, и отметил следующее:

- из документа /1/ не известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству, которому были бы присущи все признаки, приведенные в независимом пункте её формулы;

- в известном из документа /1/ устройстве отсутствуют существенные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству «крепежные кронштейны», «отверстия в крепежных кронштейнах, предназначенные для установки стержней»;

- существенность признаков «крепежные кронштейны» и «отверстия в крепежных кронштейнах, предназначенные для установки стержней» подтверждается описанием к оспариваемому свидетельству, данные признаки позволяют снизить прикладываемые усилия к частям крышки;

- задачей, решаемой полезной моделью по оспариваемому свидетельству является не замена винтового соединения крышки с корпусом на соединение с возможностью их поворота, как это указано в возражении, а создание заслонки, обеспечивающей высокую надежность, быстрое действие и удобство эксплуатации, что достигается путем крепления крышки 2 в кронштейнах 3, имеющих отверстия для размещения стержней.

В отзыве представлены рисунки, иллюстрирующие характер усилий, прикладываемых при открывании крышки заслонки, известной из документа /1/ и заслонки, раскрытой в оспариваемом свидетельстве.

При этом описана ситуация, предполагающая возможность в заслонке по оспариваемому свидетельству отогнуть кронштейны 3, вывести стержни 4 из отверстий в кронштейнах и отделить крышку 2 от корпуса 1, т. е. снять ее даже в закрытом положении, что невозможно в случае отсутствия кронштейнов.

В отзыве также указано, что наличие крепежных кронштейнов с отверстиями для установки стержней является не частным, как отмечено в возражении, а единственным вариантом крепления крышки 2, причем средство по документу /1/ не содержит отверстия (14) и (15) для установки стержней крышки, как это представлено в возражении.

Патентообладатель считает, что в документе /1/ раскрывается установка панели (крышки) стержнями в круглое отверстие (14) (circular hole) и продольный паз (15) (longitudinal slot).

Такая установка отличается от установки крышки в заслонке по оспариваемому свидетельству, заключающейся в том, что крышка 2 устанавливается с возможностью вращения в кронштейнах 3, а не в любом месте корпуса 1.

Стержни 4, образующие ось вращения, и отверстия в кронштейнах 3, куда устанавливаются стержни 4, имеют «форму тел вращения».

Это, по мнению патентообладателя, подтверждается тем, что на чертежах к оспариваемому свидетельству, которые могут быть привлечены для толкования формулы, использован значок О, обозначающий диаметр круглого отверстия и стержня.

В отзыве приведена таблица с сопоставительным анализом признаков технических решений по документу /1/ и по оспариваемому свидетельству.

Из таблицы, по мнению патентообладателя, не следует известность всех признаков, содержащихся в формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству из документа /1/, при этом отмечено различное назначение представленных в них устройств, а именно:

- предотвращение доступа к коммутационной аппаратуре зданий и сооружений - для заслонки по оспариваемому свидетельству;
- предотвращение доступа в полости зданий через отверстия в облицованных плиткой стенах - для заслонки по документу /1/, которая

при этом облицована той же плиткой и является очень тяжелой (...the panel means 17 can be seen to carry tiles or some other decorative finish...), а потому закреплена непосредственно в раме - прочной несущей конструкции.

В отзыве указано на неправомерность имеющегося в возражении утверждения о несущественности признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, т. к. из «методологии патентной экспертизы известно разделение существенных признаков на общие и частные», и включение последних в дополнительные пункты формулы в качестве развивающих и уточняющих совокупность общих существенных признаков, указанных в независимом пункте.

Изучив материалы дела и, заслушав участников возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству правовая база для оценки соответствия её условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 № 3517-I (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента № 83 от 17.04.1998, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 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.

В соответствии с п. 3.2.4.3. (1). 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.

В соответствии с п. 3.3.1.(3) Правил ПМ формула полезной модели признается выражающей её сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с п. 3.3.2.2. Правил ПМ многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей. Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Согласно п. 3.3.2.5. (1) Правил ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях

ее выполнения или использования.

Согласно п. 16.9.2 в случае оспаривания свидетельства учитывается следующее.

Охраняемая свидетельством 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.

Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Проверка правомерности приведенных в возражении мотивов о несоответствии охарактеризованной в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна" показала следующее.

Существо полезной модели по оспариваемому свидетельству выражено в приведенной выше формуле полезной модели.

В описании оспариваемого свидетельства указан технический результат, достигаемый за счет использования признаков формулы полезной модели – сокращение времени открывания и закрывания крышки заслонки, а также повышение надежности и удобства в эксплуатации.

В возражении существенность признаков независимого пункта формулы полезной модели - выполнения в корпусе крепежных кронштейнов с отверстиями, предназначенными для установки стержней – анализируется на основе указанного в описании оспариваемого свидетельства предшествующего уровня техники, а не с точки зрения

влияния этих признаков на указанный выше технический результат, в связи с чем сделанный в возражении вывод о несущественности этих признаков не основан п. 3.2.4.3.(1) Правил ПМ и является неправомерным.

В отношении содержащихся в возражении доводов о несущественности признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству необходимо отметить, что они не являются убедительными, т. к. в возражении не раскрывается отсутствие причинно-следственной связи этих признаков с достигаемым техническим результатом.

Требование существенности включенных в формулу полезной модели признаков (т. е. в том числе и признаков, указанных и в зависимых пунктах формулы) содержится в норме п. 3.3.1.(3) Правил ПМ, а включение в зависимые пункты признаков многозвенной формулы, характеризующих полезную модель в частных случаях её выполнения, регламентируется нормами п. 3.3.2.2. и п. 3.3.2.5. (1) Правил ПМ).

В качестве родового понятия в формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству указана заслонка, что соответствует функциональному назначению известного из документа /1/ устройства.

Как справедливо отмечено в отзыве патентообладателем, функция заслонки по документу /1/ - предотвращение доступа с сохранением эффекта облицовки - обуславливает необходимость облицовки заслонки плиткой, утяжеляющей её конструкцию.

Известная из документа /1/ заслонка содержит раму (корпус) и панель (крышку), имеющую два стержня, закрепленные на её верхней и нижней частях, при этом один из стержней расположен в отверстии, а другой - в пазу, выполненных в раме заслонки.

Указанные признаки известной заслонки направлены на достижение технического результата – исключения использования петель, которые могут быть повреждены под действием веса тяжелой панели (см., с.1, 3 и 4

абзац сверху, представленный к возражению перевод документа /1/) для чего стержни панели размещены в отверстиях и пазу рамы - наиболее прочного элемента конструкции.

При этом паз в раме известной из документа /1/ заслонки обеспечивает возможность первоначальной сборки панели (крышки) с рамой (крышкой) и возможность её съема с рамы в случае необходимости в дальнейшем (фиг. 2 описания документа /1/).

Однако из анализа процесса сборки и демонтажа рамы и панели, изображенного на фиг. 2 к описанию документа /1/, следует, что в процессе эксплуатации рама и панель могут быть случайно приведены в показанное на фиг.2 положение (или близкое к нему) с перекосом оси стержней по отношению к раме, вследствие чего возможно заклинивание панели или её случайное выпадение из рамы.

В заслонке по оспариваемому свидетельству перекос общей оси стержней невозможен, т. к. стержни крышки расположены в отверстиях кронштейнов корпуса, что полностью исключает её выпадение в процессе открывания или закрывания на любых углах поворота, обеспечивая указанный в описании оспариваемого свидетельства технический результат – повышение надежности и удобства эксплуатации.

Так, в описании (с. 2, 3) заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, указано: « Эти стержни выполняют функцию оси, поэтому крышка 2 может поворачиваться (открываться и закрываться). Крепежные кронштейны 3 расположены в корпусе ... как это показано на фиг. 2.».

Вместе с тем, известно, что кронштейн – опорная деталь (Б. В. Захаров и др., Толковый словарь по машиностроению, основные термины, под ред. А.М. Дальского, М., «Русский язык», 1987 – далее /2/, с.100), а ось – деталь машины удлиненной цилиндрической формы, опирающаяся на опоры и поддерживающая вращающиеся детали, но не передающая крутящего момента, вращающаяся ось – ось, вращающаяся в опорах вместе

с закрепленными на ней деталями (словарь /2/, с. 151)

Из вышеприведенных обстоятельств следует, что признаки: крепежные кронштейны с отверстиями, предназначенными для установки стержней - являются существенными для достижения технического результата - повышения надежности и удобства эксплуатации (п. 3.2.4.3. (1), п. 3.3.1. (3) Правил ПМ).

Что касается отмеченной в отзыве патентообладателя возможности отогнуть кронштейны для съема крышки, то из анализа данных, представленных в описании и чертежах заслонки по оспариваемому свидетельству, следует, что снять крышку, т. е. вывести её стержни из отверстий кронштейнов возможно, только отогнув кронштейны.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что доводы, приведенные в возражении, не подтверждают несущественность перечисленных в возражении признаков, при этом из документа /1/ не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания полезной модели по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2008, свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 23713 оставить в силе.

