

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.11.2011 от Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 46281, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 46281 на группу полезных моделей «Бордюр потолочный и угловой элемент этого бордюра» выдан по заявке №2004138876/22 с приоритетом от 30.12.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ЛАГОМ» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели.

«1. Бордюр потолочный, содержащий продольные элементы с фронтальной поверхностью и торцами, и угловой элемент с фронтальной поверхностью и с гранями, соединяемыми с торцами продольных элементов, отличающийся тем, что фронтальная поверхность углового элемента выполнена составленной из двух, соединенных между собой частей, при этом форма каждой части фронтальной поверхности углового элемента идентична и/или является продолжением формы фронтальной поверхности продольного

элемента, соединяемого с гранью углового элемента, расположенной со стороны этой части.

2. Бордюр по п.1, отличающийся тем, что части фронтальной поверхности углового элемента соединены по линии, проекции всех точек которой находятся на линии, расположенной под углом 45° к верхней краевой линии продольного элемента.

3. Бордюр по п.1 или 2, отличающийся тем, что точки каждой части фронтальной поверхности углового элемента, симметричные между собой относительно линии соединения этих частей, расположены в перпендикулярных плоскостях.

4. Бордюр по п.1, отличающийся тем, что продольные и угловые элементы выполнены с установочными плоскостями, расположенными в верхней и нижней частях их тыльных сторон, при этом установочные плоскости верхних частей каждого элемента перпендикулярны установочным плоскостям их нижних частей.

5. Бордюр по п.4, отличающийся тем, что торцы продольных элементов и грани угловых элементов выполнены в плоскости, перпендикулярной установочным плоскостям.

6. Угловой элемент потолочного бордюра, имеющий фронтальную поверхность, тыльную сторону и грани, предназначенные для соединения с торцами продольных элементов, отличающийся тем, что он состоит из двух отдельных частей, форма каждой части ограничена одной из упомянутых граней, частью, тыльной стороны, выполненной с установочными, перпендикулярными одна другой, плоскостями, частью фронтальной поверхности и плоскостью соединения между собой отдельных частей углового элемента, выполненной под углом 45° по отношению к установочным плоскостям.

7. Элемент по п.6, отличающийся тем, что отдельная часть выполнена в виде половины углового элемента.

8. Элемент по п.6, отличающийся тем, что плоскость соединения, по меньшей мере, одной части выполнена с клеевым слоем.

9. Элемент по п.6, или 7, или 8, отличающийся тем, что форма фронтальной поверхности одной части углового элемента выполнена в виде зеркального, относительно плоскости соединения, отражения формы фронтальной поверхности другой его части ».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все признаки полезной модели по независимым пунктам 1 и 6 формулы и зависимым от них пунктам 2-5 и 7-9 известны из описания к патентному документу US № 5179811, опубл. 19.01.1993 (далее - [1]) и из описания к заявке US № 2003/0093979, опубл. 22.05.2003 (далее - [2]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании к оспариваемому патенту не указано, «какие существенные признаки формулы и как влияют на достижение заявленного технического результата – улучшение технологических характеристик изделия с одновременным снижением его себестоимости».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв в корреспонденции, поступившей 14.12.2011.

Патентообладатель отмечает, что средство, известное из описания к патентному документу [1], является сложной системой декоративной отделки, содержащей монтажный кронштейн, предназначенный для закрепления на стене, на котором выполнен шпунт для закрепления отдельных элементов декоративной системы, а угловой элемент карниза представляет собой левую и правую опоры, соединенные между собой «в ус» или с перекрытием, при этом задние стороны опор имеют канавки, форма и размер которых отвечают форме

и размеру шпунта.

В отзыве патентообладателя отмечено, что бордюр потолочный по оспариваемому патенту – это простое устройство, состоящее из угловых элементов и продольных элементов, устанавливаемых непосредственно на стену отделяемого помещения, без использования каких-либо промежуточных элементов, причем для этого все элементы бордюра по оспариваемому патенту имеют установочные поверхности на тыльной стороне для установки на стене и потолке помещения.

По мнению патентообладателя, бордюр по оспариваемому патенту и карниз, известный из описания и графических материалов к патентному документу [1], имеют различное назначение, решают разные задачи и характеризуются разной совокупностью существенных признаков.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в патентном документе [2] описана модульная профильная система, представляющая собой набор профилей, состоящих из тонкостенных фрагментов с декоративной наклонной частью и горизонтальной частью, конструкция которого принципиально отличается от конструкции бордюра по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (30.12.2004), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и

Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. 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 (1) пункта 2.1. Правил ПМ к устройствам относят конструкции и изделия.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т.е. содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункта (1) пункта 19.3 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.

Согласно подпункта (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об исключении из рассмотрения источника информации [2].

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из описания и графических материалов к патентному документу [1] (фиг.1 - фиг.4 графических материалов к патенту [1]) известен карниз, устанавливаемый по верхнему периметру комнаты, смежно с потолком (т.е. указанный карниз является потолочным бордюром), который содержит продольные элементы (поз. 27 фиг. 1, перевод к патентному документу [1] с. 4, абз. 2 снизу, с. 5, 4 абз снизу) с фронтальной поверхностью и торцами, а также угловой элемент (поз. 21 фиг. 1 и перевод описания к патентному документу [1], с. 5, 4 абз. снизу) с фронтальной поверхностью и гранями, соединяемыми с торцами продольных элементов, при этом фронтальная поверхность углового элемента выполнена составленной из двух, соединенных между собой частей (поз. 22 и 23 фиг. 1 и перевод описания к патентному документу [1]), с. 5, 3 абз. снизу), а форма каждой части фронтальной поверхности углового элемента идентична и/или является продолжением формы фронтальной поверхности продольного элемента, соединяемого с гранью углового элемента, расположенной со стороны этой части.

Таким образом, при известности карниза по патентному документу [1] полезная модель по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не может быть признана удовлетворяющей условию патентоспособности «новизна».

Исходя из изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 6 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из описания и графических материалов к патентному документу [1] (фиг.1 - фиг.4 графических материалов к патенту [1]) известен угловой элемент карниза (потолочного бордюра) (поз. 21 фиг. 1, перевод описания к патентному документу [1], с. 5 абз. 4 снизу), имеющий фронтальную поверхность, тыльную сторону и грани, предназначенные для соединения с торцами продольных элементов, угловой элемент состоит из двух отдельных частей (поз. 22 и поз. 23 фиг.1, перевод описания к патентному документу [1], с. 5 абз. 4 снизу). При этом каждый составной элемент ограничен частью фронтальной поверхности, одной гранью и тыльной стороной, причем часть тыльной стороны выполнена с перпендикулярными одна другой плоскостями (см. фиг. 3, плоскости, которыми карниз (бордюр) опирается на потолок и смежную с ним стену), а также плоскостью, выполненной под углом 45^0 по отношению к установочным плоскостям.

Что касается используемой в формуле полезной модели по оспариваемому патенту характеристики «установочная плоскость», то данная характеристика относится не к характеристике самого бордюра как такового, а к операции размещения бордюра по стене и потолку. При этом, как было отмечено выше в настоящем заключении, на фиг. 3 графических материалов к патентному документу [1] показан пример установки карниза (бордюра), где он контактирует со стеной и потолком именно своими перпендикулярными плоскостями.

Таким образом, при известности углового элемента карниза по патентному документу [1], полезная модель по независимому пункту 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не может быть признана удовлетворяющей условию патентоспособности «новизна».

Исходя из изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 6 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Относительно признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признак зависимого пункта 2 выражен в формуле полезной модели таким образом, что не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Признаки зависимых пунктов формулы 3, 4, 5, 7, 8, 9 по оспариваемому патенту известны из графических материалов и описания к патентному документу [1].

В отношении доводов, представленных в «особом мнении», поступившем 23.12.2011, целесообразно отметить следующее.

Патентообладатель считает, что из описания и графических материалов к патентному документу [1] не известны средства того же назначения – бордюр потолочный и угловой элемент этого бордюра. Однако, как показано выше в настоящем заключении, из графических материалов (фиг.1 – фиг 4) и описания к патентному документу [1] однозначно следует, что в данном патентном документе описан карниз, который крепится к потолку и смежной с ним стене, т.е. является потолочным бордюром.

Что касается способа крепления потолочного бордюра к потолку и стене, то, действительно, потолочный бордюр, известный из патентного документа [1] может крепиться к потолку и смежной с ним стене путем установки его на предварительно закрепленный на стыке потолка и стены монтажный кронштейн, однако, при этом не существует препятствий для приклеивания его непосредственно к потолку и стене, поскольку он имеет на тыльной стороне плоскости, перпендикулярные одна другой плоскости, по которым он контактирует с потолком и стеной («установочные плоскости»).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 46281 признать недействительным полностью.