

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 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, поступившее 22.04.2010, поданное ЗАО «Мегапласт» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №28666, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №28666 выдано по заявке №2002132435/20 с приоритетом от 09.12.2002 на имя ООО «АПАЛ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Обтекатель порога пола автомобиля, выполненный в виде длинномерной профилированной панели с лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом, повторяя его форму, а нижняя часть панели выполнена с возможностью охвата нижней части порога (присоединения к нижней части порога), отличающийся тем, что поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые участки, а нижние части торцов панели закрыты.

2. Обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что в зоне центральной стойки в верхней части лицевой поверхности панели выполнен вырез.

3. Обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что в зоне центральной стойки в верхней части лицевой поверхности панели выполнен вертикальный выступ.

4. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что верхняя часть лицевой поверхности панели снабжена фланцами.

5. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что концевые участки лицевой поверхности панели выполнены по лекальным кривым с центром кривизны, расположенным с наружной стороны панели.

6. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что концевые участки лицевой поверхности панели выполнены каплеобразными, с увеличением размера к соответствующему торцу панели.

7. Обтекатель по п.п. 1-3, отличающийся тем, что концевые участки лицевой поверхности панели выполнены по лекальным кривым с центром кривизны, расположенным с внутренней стороны панели».

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству известны из технического решения, охарактеризованного в патенте на промышленный образец RU №44049, опубл. 16.01.1998 (далее – [1]). При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки:

- «- выполненный в виде длинномерной профилированной панели;
- с лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом, повторяя его форму;
- нижняя часть панели выполнена с возможностью охвата нижней части порога (присоединения к нижней части порога);
- поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые участки;
- нижние части торцов панели» не являются существенными и «не

характеризуют конструкцию устройства».

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Толковый словарь по машиностроению под ред. А.М. Дальского, «Русский язык», Москва, 1987 г., стр. 178, 179, 238, 239 (далее – [2]);

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, «Российская академия наук Институт русского языка им. В.В. Виноградова», Москва, 1999 г., стр. 70, 329, 330, 391, 529, 748, 878 (далее – [3]);

- Н. Абрамов Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений «Русские словари», 2006 г., стр. 94, 95, 276, 277, 424, 425 (далее – [4]).

Кроме того в возражение упомянуты следующие патентные документы:

- патент на промышленный образец RU №47362;

- патент на промышленный образец RU №51080.

В отношении указанных патентов RU №51080 и RU №47362 лицо, подавшее возражение, отмечает, что из них известен обтекатель, выполненный с основанием и боковыми стенками с декоративной накладкой, при этом он имеет горизонтальные ребра и вертикально расположенные отбортовки.

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

В палату по патентным спорам 23.11.2010 поступил отзыв на возражение, в котором приведена таблица сравнения признаков, характеризующих обтекатель порога пола автомобиля по оспариваемому свидетельству и техническое решение по патентному документу [1]. На основании анализа данной таблицы патентообладателем сделан вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна». В отзыве также проанализированы патенты RU №47362 и RU №51080. Патентообладатель указывает, что из них не известны все признаки формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение был представлен Словарь синонимов русского языка под ред. А.П. Евгентевой «Астрель АСТ транзиткнига», Москва 2003 г., стр. 110 (далее – [5]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному свидетельству включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Минюстом России 22.09.1998 № 1613 с изменениями и дополнениями от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

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.

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.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой свидетельством.

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

Согласно подпункту (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 (2) пункта 16.9 Правил ПМ, 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.

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

Анализ доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известна декоративная накладка порога автомобиля, выполненная в виде длинномерной профилированной панели с лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом,

повторяя его форму, причем поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые участки.

Обтекатель порога по оспариваемому свидетельству отличается от решения, известного из патентного документа [1], следующими признаками:

- нижняя часть панели выполнена с возможностью охвата нижней части порога (присоединения к нижней части порога);
- нижние части торцов панели закрыты.

Согласно описанию, содержащемуся в заявке, полезная модель по оспариваемому свидетельству позволяет сохранить аэродинамические показатели кузова автомобиля и предотвратить коррозию пола автомобиля.

Что касается существенности указанных выше отличительных признаков, то выполнение обтекателя с возможностью охвата нижней части порога автомобиля и выполнение нижних частей торцов панели закрытыми, позволяет защитить лакокрасочное покрытие порога автомобиля от попадания мелких камней и дорожной пыли, а соответственно предотвратить коррозию пола автомобиля. Т.е., данные признаки являются существенными, поскольку находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому свидетельству техническим результатом: «предотвращение коррозии порога пола».

В отношении признаков: «выполненный в виде длинномерной профилированной панели»; «с лицевой поверхностью, верхняя часть которой сопряжена со штатным порогом, повторяя его форму»; «поперечное сечение панели содержит выпуклые и вогнутые», следует отметить, что анализ их существенности не целесообразен, т.к. они известны из патентного документа [1].

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

При этом как следует из текста возражения, патентные документы

RU №47362 и RU №51080 были представлены лишь для сведения.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, особого мнения, в котором указано, что «наличие возможности охвата или отсутствие возможности охвата порога пола нижней частью 4 обтекателя зависит от соотношения между размером поперечного сечения порога пола и размером поперечного сечения обтекателя», то в отношении данного довода целесообразно заметить, что в описании к оспариваемому свидетельству не конкретизированы размеры поперечного сечения обтекателя и порога автомобиля, причем согласно признаку: «нижняя часть панели выполнена с возможностью охвата нижней части порога (присоединения к нижней части порога)», очевидно, что обтекатели, изготовленные по оспариваемому свидетельству, должны иметь размеры и формы, соответствующие размерам и формам порога автомобиля.

В отношении остальных доводов технического характера, представленных в особом мнении, следует отметить что они подробно рассмотрены выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2010, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №28666 оставить в силе.