

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18 декабря 2006 №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Смарт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.04.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №193873, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №193873 «Гнутая деталь из листового материала» выдан по заявке №2019125573 с приоритетом от 13.08.2019 на имя ООО «МЭС» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Гнутая деталь из листового материала, содержащая сквозные пропилы в месте сгиба, отличающаяся тем, что пропилы выполнены в шахматном порядке, при этом расстояние между пропилами в продольном направлении меньше длины пропила.

2. Деталь по п.1, отличающаяся тем, что выполнена из фанеры.

3. Деталь по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расстояние между пропилами в поперечном направлении меньше длины пропила.

4. Деталь по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расстояния между пропилами в поперечном и продольном направлениях равны.

5. Деталь по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расстояние между пропилами в продольном направлении в 5...6 раз меньше длины пропила.

6. Деталь по п.1 или 2, отличающаяся тем, что расстояние между пропилами в поперечном направлении в 5...6 раз меньше длины пропила».

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

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 181081 U1, опуб. 04.07.2018 (далее [1]);
- патентный документ RU 2670333 C1, опуб. 22.10.2018 (далее [2]);
- определения терминов «разрез», «разрезать», «пропил» и «пропилить» из Большого толкового словаря русского языка под ред. С.А. Кузнецова, СПб., Норинт, 2000(далее [3]).

В возражении отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи каждому из технических решений по патентным документам [1] и [2].

Источник [3] приведен лицом, подавшим возражение, для подтверждения терминологии оспариваемого патента.

Относительно признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении дополнительно отмечено, что они являются несущественными.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 20.05.2021 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве отмечено, что в патентных документах [1] и [2] содержится указание на наличие перфорации, однако из представленных в них чертежей невозможно установить являются ли нанесенные на чертеж полосы перфорацией (пропил) или просто декоративным узором. В связи с чем патентообладатель делает вывод об отсутствии перфорированных отверстий в патентных документах [1] и [2].

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

С учетом даты подачи заявки (13.08.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата

опубликования; для отечественных печатных изданий – указанная на них дата подписания в печать, если такая не указана – дата их выпуска.

В соответствии с пунктом 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся 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.

Патентные документы [1] и [2] имеют дату публикации до даты приоритета оспариваемого патента.

При этом технические решения, отраженные в патентных документах [1] и [2], относятся к декоративным изделиям, выполненным из гнутых деталей из листового материала, т.е. к средствам того же назначения, что и полезная

модель по оспариваемому патенту. Таким образом, любое из них является аналогом технического решения по оспариваемому патенту.

Следовательно, патентные документы [1] и [2] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ технических решений по патентным документам [1] и [2] показал, что техническое решение по патентному документу [1] является наиболее близким аналогом.

Из патентного документа [1] (реферат, описание страница 4 строки 19-27 и 36, фиг. 1-2) известна гнутая деталь (2), выполненная из листового материала. При этом гнутая деталь (2) в месте сгиба имеет систему перфорации, выполненную в виде лазерных микроразрезов, что, учитывая определения [3], позволяет говорить о сквозных пропилах в месте сгиба. Кроме того, на рисунке 2 визуализируется выполнение указанных пропилов в шахматном порядке, а также то, что расстояние между пропилами в продольном направлении меньше длины пропила.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (патентный документ [1]) об известности технического решения, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что гнутая деталь выполнена из фанеры, известны из патентного документа [1] (см. описание страница 4 строка 36).

Признаки зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что расстояние между пропилами в поперечном направлении меньше длины пропила визуализируются на рисунке 2 патентного документа [1].

При этом можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что признаки зависимых пунктов 4-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся равенства расстояний между пропилами в поперечном и продольном направлениях, а также того, что расстояние между пропилами в продольном направлении или между пропилами в поперечном направлении в 5-6 раз меньше длины пропила, являются несущественными. Данный вывод основан на том, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит сведений о причинно-следственной связи между данными признаками и указанным в этом описании техническим результатом, который согласно странице 3 (строки 37-40) заключается в придании гибкости детали из листового материала в двух направлениях с обеспечением прочности за счет выполнения пропилов в определенном порядке. При этом указанный результат достигается признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и техническим решением по патентному документу [1] (см. описание страница 4 строки 19-23).

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-6 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не изменит сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №193873 признать недействительным полностью.