

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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» 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 ООО «ТЗК Техоснастка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.07.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 89566, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 89566 на полезную модель «Угол наружный для облицовки внешних углов зданий» выдан по заявке № 2009132457/22 с приоритетом от 31.08.2009 на имя ООО «Производственная фирма «Альта-Профиль», со следующей формулой полезной модели:

«1. Угол наружный для облицовки внешних углов зданий, изготовленный методом литья под давлением и выполненный с декоративной лицевой поверхностью, содержащий установочную площадку вертикально ориентированную, размещенную по периметру верхней части угла и смещенную относительно декоративной лицевой поверхности, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, одно вертикально ориентированное ребро жесткости, расположенное на каждой тыльной стороне угла, с возможностью

соприкосновения ребер с поверхностью здания, по меньшей мере, одно горизонтально ориентированное ребро жесткости, расположенное на каждой тыльной стороне угла, перемычки, расположенные между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла, с возможностью фиксации присоединяемых облицовочных панелей, отверстия на установочной площадке, вертикально ориентированной с возможностью крепления угла к поверхности здания, установочную площадку, горизонтально ориентированную, размещенную по периметру верхней части на тыльной стороне угла, с шипами с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла, по меньшей мере, одну монтажную скобу с отверстием с возможностью крепления угла к поверхности здания, закрепленную на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости.

2. Угол по п. 1, отличающийся тем, что между монтажной скобой и тыльной стороной угла имеется зазор с возможностью размещения в нем присоединяемой облицовочной панели.

3. Угол по п. 1, отличающийся тем, что между выступом, расположенным снизу на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости, и тыльной стороной угла имеется паз с возможностью фиксации устанавливаемого снизу другого угла».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются «тождественными или эквивалентными» признакам, присущим изделию «Угол наружный Ф». Данное изделие изготавливалось и вводилось в «гражданский оборот» ООО «ТЭК Техоснастка» в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., с Приложением № 1 от 19.03.2008 г. и Приложением №2 от 01 августа 2008 г. (далее - [1]);
- товарные накладные №000630 от 24.04.2008, №000804 от 19.05.2008 (далее – [2]);
- товарная накладная №001806 от 20.11.2008 (далее – [3]);
- платежные поручения №2 от 24.04.2008, №14 от 14.05.2008 (далее – [4]);
- платежное поручение №077 от 19.11.2008 (далее – [5]);
- счет №001545 от 14.05.2008 (далее – [6]);
- счета №00224 от 29.12.2008, №002241 от 24.12.2008, №002075 от 17.09.2008, №002184 от 19.11.2008, №001457 от 24.04.2008, №0011974 от 06.08.2008, №001455 от 24.04.2008, №001705 от 14.06.2008, №001456 от 24.04.2008 (далее – [7]);
- акт о возврате товара Чернышовой Л.Н. (далее – [8]);
- акт о возврате товара Тяпкиным Ю.А. (далее – [9]);
- договор купли-продажи № 11210 от 04.06.2008 г. (далее – [10]);
- платежные поручения №526 от 07.06.2008, №530 от 09.06.2008 (далее – [11]);
- акт приема-передачи оборудования от 16.06.2008 к договору №11210 (далее – [12]);
- фото опломбированных контрольных образцов изделий «Угол наружный Ф» (далее – [13]);
- технические условия ТУ 5772-001-75319334-2008 (далее – [14]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.577.П.003693.03.08 от 13.03.2008 (далее – [15]);
- образец изделия «Угол наружный Ф» (далее – [16]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (07.12.2016) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, изделие «Угол наружный Ф» не содержит всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в частности следующих признаков:

- наличие, по меньшей мере, одного вертикально ориентированного ребра жесткости; расположенного на каждой тыльной стороне угла с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания;
- наличие отверстия на установочной площадке;
- наличие шипов с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла;
- наличие, по меньшей мере, одной монтажной скобы с отверстием с возможностью крепления угла к поверхности здания закрепленную на каждом вертикально ориентированном ребре.

Кроме того в отзыве отмечено, что материалы, представленные с возражением, не подтверждают факта применения на территории Российской Федерации изделия «Угол наружный Ф».

К отзыву приложена Интернет-распечатка энциклопедии по машиностроению XXL (далее – [17]).

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

С учетом даты подачи заявки (31.08.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию «Угол наружный Ф».

Сведения о конструкции изделия «Угол наружный Ф» (далее - угол) представлены в приложениях №1 и №2 к договору [1]; приложении 5) к акту о возврате товара покупателем [8]; фотографиях [13]; фотографиях, содержащихся в тексте возражения; технических условиях [14] и самом образце изделия [16].

Что касается технический условий [14], то в них содержатся ссылки на нормативно-правовые акты, которые были приняты и введены в действие после даты утверждения технических условий – 01.01.2008:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» принят 22.07.2008 и официально

опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 28.07.2008 (см. лист 9, пункт 2.3 технических условий [14]);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, приняты 25.04.2012 и официально опубликованы в Собрании законодательства Российской Федерации 07.05.2012 (см. лист 9, пункт 2.3 технических условий [14]);

- ГОСТ Р 53228-2007 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» не существует, в номере технических условий в последней цифре опечатка, поскольку официально принят ГОСТ Р 53228-2008, утвержденный 25.12.2008 приказом Ростехрегулирования № 739-ст, введенный в действие с 01.01.2010, который был опубликован 05.10.2010 (см. лист 15, пункт 5.7 технических условий [14] и приложение Б (справочное)).

Таким образом, технические условия [14] содержат ряд указанных выше противоречий, которые не позволяют принять данные технические условия во внимание при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Изделие [16] по внешнему виду, также как и полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, представляет собой угол наружный для облицовки внешних углов здания, т.е. является устройством того же назначения, что и полезная модель по упомянутому патенту.

Угол (см. изделие [16]) выполнен с декоративной лицевой поверхностью и содержит установочную площадку вертикально ориентированную, размещенную по периметру верхней части угла и смещенную относительно декоративной лицевой поверхности. Угол имеет вертикально ориентированные ребра жесткости, расположенные на каждой тыльной стороне угла, с возможностью соприкосновения ребер с поверхностью здания. Угол содержит

горизонтально ориентированные ребра жесткости, расположенные на каждой тыльной стороне угла. Угол имеет перемычки, расположенные между вертикально ориентированными ребрами жесткости и тыльными сторонами угла. На вертикально ориентированной установочной площадке угла содержатся глухие отверстия. Угол содержит горизонтально ориентированную установочную площадку, размещенную по периметру верхней части на тыльной стороне угла с направляющими (шипами) с возможностью фиксации устанавливаемого сверху другого угла. Угол имеет монтажные элементы, закрепленные на каждом вертикально ориентированном ребре жесткости. Монтажные элементы в изделии «Угол наружный Ф» выполнены в виде сплошных пластин, при этом на каждой пластине есть участок с ослабленным сечением (утонением материала пластины).

Таким образом, полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от изделия «Угол наружный Ф» (см. изделие [16]) тем, что монтажные элементы выполнены в виде скобы с отверстием, предназначенным для крепления угла к поверхности здания. Здесь следует подчеркнуть, что данные признаки также не визуализируются на изображениях «Угла наружного Ф», представленных в материалах [1], [8], [13] и фотографиях, содержащихся в тексте возражения.

Из уровня техники известно, что скоба это подковообразная или п-образная деталь, применяемая в строительных конструкциях, плотничных столярных изделиях для скрепления отдельных элементов (см. Новый политехнический словарь гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 492).

Кроме того, следует подчеркнуть, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие возможность крепления угла к поверхности здания, с помощью отверстий позволяют сделать вывод о том, что данные отверстия должны быть сквозными

для прохождения через них крепежного элемента. В изделии «Угол наружный Ф», сквозные отверстия отсутствуют.

Кроме того, изображения «Угла наружного Ф», представленные в материалах [1], [8], [13], на фотографиях, содержащихся в тексте возражения, и внешний вид изделия [16] не позволяют сделать однозначный вывод о том, каким методом изготовлен «Угол наружный Ф».

В соответствии с изложенным, материалы [1]-[12], [15], представленные в качестве подтверждения факта применения на территории Российской изделия «Угол наружный Ф» не анализировались.

Интернет-распечатка [17], приложенная к отзыву, представлена для сведения.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №89566 оставить в силе.