

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное ООО «ВЕРСЕТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 29.08.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №124513, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №124513 на полезную модель «Корпус для системы пожарно-охранной сигнализации» выдан по заявке №2012133786/08 с приоритетом от 07.08.2012 на имя ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Корпус для систем пожарно-охранной сигнализации, содержащий несущее основание, выполненное в виде пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды с дном, закрепленным на верхнем основании пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды; ребра жесткости, закрепленные одними своими боковыми краями на соответствующих внутренних участках поверхности стенок пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды; низкие стойки, закрепленные одними своими концами на соответствующих участках внутренней поверхности дна несущего основания; фигурные монтажные отверстия, выполненные на соответствующих участках дна несущего

основания; вентиляционные отверстия, выполненные на соответствующих участках дна несущего основания; полку, фиксирующую местоположение аккумуляторной батареи, закрепленную на соответствующем нижнем участке внутренней поверхности пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды; кронштейны, выполненные на соответствующих участках внешней поверхности дна несущего основания; ниши, выполненные на соответствующих участках внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды; крепежное отверстие, выполненное на соответствующем участке поверхности нижней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды; крышку, выполненную в виде поддона прямоугольной формы с ребрами жесткости, выполненными на соответствующих участках внутренних боковых стенок поддона, и установленную своей внутренней полостью над внутренней полостью несущего основания; окно прямоугольной формы, выполненное на лицевой поверхности крышки и предназначенное для установки в нем лицевой панели; монтажное отверстие, выполненное на соответствующем участке нижней стороны крышки, и защелки, выполненные на соответствующих участках поверхности верхней стороны крышки и входящие в зацепление с соответствующими внутренними поверхностями ниш, отличающийся тем, что в него введены высокие крепежные стойки, закрепленные своими одними концами на соответствующих участках внутренней поверхности дна несущего основания; дополнительные ребра жесткости, закрепленные одними своими соответствующими краями на соответствующих участках внешних боковых поверхностей высоких крепежных стоек и другими своими соответствующими боковыми краями на соответствующих участках внутренних поверхностей дна и боковых стенок несущего основания, и вспомогательные отверстия для закрепления несущего основания на стене контролируемого объекта, выполненные на соответствующих участках поверхности дна несущего основания».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

К возражению приложены следующие материалы:

- Яндекс. Словари. Большая советская энциклопедия , 1969 – 1978 (далее - [1]);

- Шерышев М.А. «Основы конструирования изделий из пластмасс» учебное пособие, М. РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2006 (далее - [2]);

- В.К. Крыжановский и др. «Производство изделий из полимерных материалов» СПб. Профессия, 2004 (далее - [3]);

- Т.А. Освальд и др. «Литье пластмасс под давлением» СПб. Профессия, 2006 (далее - [3]);

- Р.А. Меллой «Конструирование пластмассовых изделий для литья под давлением СПб. Профессия, 2006 (далее - [4]).

- Заключение кандидата филологических наук (лингвистическая экспертиза терминов, используемых в формуле полезной модели по оспариваемому патенту) (далее - [5]).

В возражении отмечено, что «из уровня техники на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не были известны средства и методы, позволяющие создавать объемные изделия (корпуса) путем заливки в литьевые сборно-разборные металлические матрицы под требуемым давлением раствора полистирола», как это указано в описании к оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего возражение, для осуществления указанного в описании к оспариваемому патенту способа литья корпусов, также не приведены ранее известные средства и методы его осуществления.

Данный вывод основывается на том, что из источника информации [3] известна технология использующая растворы пластмасс, но «в современной промышленности указанная технология применяется для производства

пленочных материалов, волокон и др. подобных изделий, но не для производства корпусных изделий», как это указано в описании к оспариваемому патенту.

При этом подчеркнуто, что изготовление объемных изделий из пластмасс, таких как корпуса, осуществляют известными и описанными в источниках информации [1] - [4] методами литья под давлением, экструзии, прессования и вакуум-формования из расплава пластмасс (в том числе из полистирола).

Далее в возражении отмечено, что ряд признаков в формуле полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризован термином - «на соответствующих участках». Данный термин имеет неоднозначное понимание, а «привлечение чертежей и описания... не позволяет определить, каким образом можно определить соответствующий участок». В возражении также отмечены «неопределенности и противоречия», которые препятствуют практической реализации полезной модели по оспариваемому патенту. Так, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту указано: «вентиляционные отверстия выполнены на соответствующих участках дна несущего основания», в то время как согласно описания к данному патенту, вентиляционные отверстия выполнены не только на соответствующих участках дна несущего основания, но и на внутренней поверхности одной из боковых сторон пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды несущего основания. Кроме того, «в формуле указано: «ниши выполнены на внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды», «а на чертежах ниши выполнены не на внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что в материалах заявки не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризована в формуле.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, корпус для пожарной сигнализации, может быть изготовлен любым известным до даты его приоритета способом, в частности, способом, указанным в описании к оспариваемому патенту – методом заливки пластической массы (раствора полистирола) под давлением в подготовленные матрицы (формы), не требующим применения специализированных экструдерных механизмов. К отзыву приложены следующие источники информации, подтверждающие, по мнению патентообладателя, известность из уровня техники способа изготовления – формования объемных изделий - корпусов, в частности, из раствора полистирола:

- Химическая Энциклопедия, Москва, 1995 г.(далее - [6]);
- Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, 2000 г. (далее - [7]);
- ГОСТ 20282-86 (далее - [8]);
- Е.И. Егорова «Основы технологии полистирольных пластиков», Химиздат, 2005(далее - [9]);
- Э.И. Барг «Технология синтетических пластических масс», Ленинград, 1954 (далее - [10]).

При этом, патентообладатель подчеркивает, что объектом защиты по оспариваемому патенту является устройство, охарактеризованное в формуле полезной модели, а не способ изготовления устройства и не материал устройства, указанные в описании к оспариваемому патенту.

В отношении термина «соответствующие участки», используемого в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, в отзыве отмечено, что «соответствующие участки» определяются (рассчитываются) исходя из

размеров всевозможных модулей и плат, используемых в пожарно-охранной сигнализации и закрепляемых в корпусе. Кроме того, в отзыве подчеркнуто, что ниши устройства оп оспариваемому патенту, вопреки мнению лица, подавшего возражение, расположены на внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды, как это указано в формуле. Чертежи, отображающие корпус по оспариваемому патенту, представлены в разных проекциях, а расположение ниш корпуса полностью соответствует их расположению, указанному в формуле.

Доказательством соответствия полезной модели по оспариваемому патенту, по мнению патентообладателя, является также факт использования корпуса для пожарной сигнализации, подтвержденный отзывами потребителей и товарно-транспортными накладными на поставку приборов в корпусе, выполненном по оспариваемому патенту (далее - [11]).

Лицом, подавшим возражение, в корреспонденции от 11.07.2014, были представлены «дополнения к возражению». Указанные «дополнения», по сути, являются комментарием к отзыву патентообладателя и по существу повторяют доводы возражения, касающиеся оценки несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» по выше изложенным обстоятельствам.

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

С учетом даты подачи заявки (07.08.2012), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из

пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса полезной модели по оспариваемому патенту предоставляется охрана интеллектуальных прав на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

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

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

Согласно родовому понятию, приведенному в формуле оспариваемого патента, полезная модель является «корпусом для систем пожарно-охранной сигнализации». В описании к оспариваемому патенту указана область применения полезной модели - корпус для размещения печатных плат с электро-радиоэлементами пожарно-охранной сигнализации.

При этом в формуле полезной модели по оспариваемому патенту раскрыта конструкция корпуса, но при этом не указан способ изготовления деталей корпуса и не указан материал, из которого они могут быть изготовлены.

Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту приведены сведения о конструкции корпуса, указаны его элементы и способ сборки частей корпуса, со ссылками на фигуры поясняющих чертежей (см. стр. 9-3 описания)

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту приведен пример конкретного осуществления полезной модели, указаны используемый для изготовления конструкции материал – полистирол и технология изготовления корпуса - «путем подачи под давлением в литьевые сборно-разборных металлические матрицы раствора полистирола, который после затвердевания принимает литую форму». Определение понятий «расплав» и «раствор» приведено в источнике информации [6].

Здесь следует признать правомерность довода возражения о том, что различные методы (технологии) используемые при производстве объемных изделий, в частности, корпусов для пожарно-охранных сигнализаций из полистирола, основанные на его способности к полимеризации, были широко известны из уровня техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Так, в источниках информации [1] - [4], приложенных к возражению, описаны методы: литье под давлением, экструзия, прессование, вакуум формование. Указанные методы могут быть использованы и для производства корпуса по оспариваемому патенту.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что указанный в описании к оспариваемому патенту метод литья из раствора полистирола не может быть использован для производства корпусных изделий, основано на том, что в источнике информации [3] растворы термопластов используют для производства пленок и волокон. Однако, ни из одного из приложенных к возражению источников информации [1]- [4] и источников, приложенных к отзыву патентообладателя [7]- [10], содержащих информацию о марках полистирола, используемых для изготовления изделий, свойствах полистирола и методах его полимеризации, не следует принципиальная неосуществимость указанного в описании к оспариваемому патенту способа. При этом целесообразно отметить известность блочного метода полимеризации стирола в растворителях (см. источник информации [10]).

В отношении используемого в формуле по оспариваемому патенту термина «соответствующие участки», необходимо отметить следующее.

Как следует из формулы полезной модели по оспариваемому патенту, корпус состоит из двух частей и имеет монтажные отверстия, ряд внутренних элементов, предназначенных как для крепления частей корпуса друг к другу, так и для крепления и размещения пожарно-охранного оборудования внутри корпуса – плат, модулей, аккумуляторов, форма и габаритные размеры которых могут быть различными. Специалисту в данной области техники понятен термин «соответствующие участки», поскольку очевидна необходимость совпадения как монтажных крепежных отверстий, соединяющих части корпуса, так и размеров размещаемого внутри корпуса оборудования с элементами корпуса для его размещения и крепления. Данный вывод подтверждается и определением термина «соответствующий», данным, например, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова: «соответствующий – подходящий к данному случаю, должный, такой - какой следует».

Довод возражения о том, что указанное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту место расположения некоторых элементов корпуса (ниш) не соответствует месту положения этих элементов на чертежах, приведенных в описании к оспариваемому патенту, а также о наличии в описании к оспариваемому патенту информации о дополнительных вентиляционных отверстиях (не указанных в формуле), не свидетельствует о невозможности реализации корпуса в том виде, как он описан в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. Соответствие друг другу чертежей, описания и формулы является требованием, предъявляемым к оформлению заявки.

Что касается лингвистической экспертизы формулы полезной модели по оспариваемому патенту [5], приложенной к возражению, то данное заключение является частным мнением специалиста – филолога и не может быть привлечено при установлении соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а также в источниках, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, раскрыты средства и методы, с помощью которых она может быть осуществлена с возможностью реализации указанного назначения.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 124513 оставить в силе.