

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 25.07.2013 возражение Закрытого акционерного общества "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 114473, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 114473 на полезную модель «Стойка объемная» выдан по заявке № 2011149595/03 с приоритетом от 07.12.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Металлтехпром" со следующей формулой полезной модели:

«1. Стойка объемная, включающая соединенные между собой вертикальные трубчатые элементы, горизонтальные элементы и опорные элементы, а также расположенные на вертикальных элементах узловые крепления, включающие неподвижный и подвижный элементы, отличающаяся тем, что узловые крепления расположены с переменным шагом, увеличивающимся от нижнего яруса к верхнему, при этом подвижный элемент крепления выполнен из стали или высокопрочного чугуна.

2. Стойка объемная по п.1, отличающаяся тем, что вертикальные трубчатые элементы соединены между собой за счет разницы диаметров

на стыке или с использованием соединительных элементов.

3. Стойка объемная по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что горизонтальные элементы имеют сечение профиля круглое, прямоугольное, овал или полуовал.

4. Стойка объемная по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что она включает дополнительные горизонтальные элементы, имеющие с одного конца площадку для крепления к вертикальной поверхности.

5. Стойка объемная по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что она дополнительно включает маршевые лестницы и подмости.

6. Стойка объемная по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что она дополнительно включает диагональные элементы.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Вывод возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» обосновывается известностью всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники. При этом отмечается несущественность ряда признаков формулы оспариваемого патента.

В обоснование позиции об известности из уровня техники существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту к возражению приложены копии следующих материалов:

- патент Российской Федерации № 62628, опубл. 27.04.2007, всего на 8 л. (далее – [1]);
- патент Российской Федерации № 103552, опубл. 20.04.2011, всего на 3 л. (далее – [2]);
- Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ EN 12811-1-2009: Временные конструкции для строительных сооружений.

Часть 1. Леса строительные. Требования. – Введ.: 01.01.2010. – Минск: Госстандарт, фрагмент на 7 л. [на заседании коллегии 11.04.2014 представлен в полном объеме на 103 л.] (далее – [3]).

В обоснование позиции о несущественности отдельных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту к возражению приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ 1215-79: Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия. – Введ.: 01.01.1981. всего на 2 л. (далее – [4]);
- Болховитинов Н.Ф., Металловедение и термическая обработка. – 2-е перераб. изд. – М.: Машгиз, 1952. всего 3 л. (далее – [5]);
- Соколов А.А., Соколов А.Н., Литейные сплавы, применяемые в машиностроении. Выпуск 1. – Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. А.М. Липницкого. – Л.: Машиностроение, 1980. всего 3 л. (далее – [6]);
- Справочник по машиностроительным материалам в четырех томах / Под ред. Г.И. Погодина-Алексеева. Том 3: Чугун / Ред. Н.Ф. Болховитинов. – М.: Машгиз, 1959. всего 7 л. (далее – [7]);
- Гуляев А.П., Металловедение. – 5-е перераб. изд. – М.: Металлургия, 1977. всего 2 л. (далее – [8]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв на упомянутое возражение не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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 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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом

положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную

модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В стандарте [3] приведены сведения о строительных лесах, которые, как это очевидно для специалиста, представляют собой объемную вертикально ориентированную конструкцию, что наглядно проиллюстрировано на странице 46 данного стандарта. Таким образом, в стандарте [3] описано средство того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная в формуле оспариваемого патента, - «стойка объемная».

На рисунке, приведенном на странице 46 стандарта [3], визуализируется выполнение строительных лесов, как и объемной стойки по оспариваемому патенту, из вертикальных и горизонтальных элементов. При этом на странице 48 стандарта [3] приведены сведения о выполнении

элементов строительных лесов трубчатыми, а на странице 76 приведены фрагментарные изображения трубчатых вертикальных элементов.

Стойка объемная согласно стандарту [3], также как и полезная модель по оспариваемому патенту оборудована опорными элементами, обозначенными на рисунке стр.46 позициями 15 и 25.

Также на вертикальных элементах объемной стойки, изображенной на рисунке стр.46 стандарта [3], расположены узловые крепления, обозначенные позицией 5, описание которым дано на странице 47 и на странице 45 пункт 3.13. При этом на странице 97 стандарта [3] приведено изображение размещенного на вертикальном элементе хомута, обеспечивающего образование узлового крепления между этим вертикальным элементом и горизонтальным элементом.

Кроме того, на рисунок, представленный на странице 46 стандарта [3], подтверждает известность возможности размещения на вертикальных элементах узловых креплений горизонтальных элементов с переменным шагом. При этом в крайней левой части изображенной объемной стойки нижний ярус имеет меньший шаг размещения упомянутых узловых креплений, чем последующие верхние ярусы.

Отличие решения, охарактеризованного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, от конструкции, известной из стандарта [3], обусловлено тем, что в стандарте [3] не приведены сведения о конструкции узловых креплений. При этом согласно полезной модели по оспариваемому патенту узловые крепления состоят из неподвижного и подвижного элементов, при этом последний выполнен из стали или высокопрочного чугуна.

Однако, данные признаки, отличающие полезную модель по оспариваемому патенту от известного технического решения, не являются существенными, с точки зрения возможности достижения первого указанного в описании к этому патенту технического результата, заключающегося в повышении устойчивости конструкции.

На странице 3 описания к оспариваемому патенту приведено утверждение о том, что «... верхний подвижный элемент узла крепления играет важную роль в обеспечении ... устойчивости всей конструкции ...». Однако, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту конструкция узловых креплений охарактеризована в обобщенном виде, т.е. с недостаточной степенью детализации для того, чтобы специалист мог идентифицировать в ней узел какого-либо конкретного типа. При этом недостаточная полнота характеристики данного узла в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не позволяет понять степень участия подвижного и неподвижного элементов, входящих в состав данных узлов, в обеспечении устойчивости конструкции, т.к. не ясно за счет каких свойств или конструктивных особенностей этих элементов предполагается получение упомянутого технического результата. Так, без конкретизации типа и нюансов конструкции само по себе наличие неподвижного и подвижного элементов, как и выполнение их из определенного материала, не позволит обеспечить повышение устойчивости конструкции.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению, охарактеризованному в стандарте [3].

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается признаков зависимых пунктов 2 – 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то целесообразно отметить следующее.

Признаки пункта 2 формулы, характеризующие соединение вертикальных трубчатых элементов между собой за счет использования соединительных элементов, наглядно проиллюстрированы на рисунке 7,

приведенном на странице 76 стандарта [3].

На странице 48 стандарта [3] приведены сведения о том, что для изготовления строительных лесов могут быть использованы обычные трубы, характеризующиеся номинальным наружным диаметром, т.е. имеющие круглое сечение профиля, как в одном из альтернативных вариантов выполнения полезной модели по оспариваемому патенту. Здесь можно отметить, что выполнение горизонтальных элементов с прямоугольным, овальным или полуовальным сечением профиля может обеспечить повышение их грузоподъемности, но не сказывается на повышении устойчивости конструкции объемной стойки.

Признаки пункта 4 формулы проиллюстрированы на рисунке, представленном на странице 46 стандарта [3], где на концах отдельных горизонтальных элементов (притягивающий элемент – поз.11) имеется площадка (анкер – поз.18). Также на странице 59 (примечание 1) имеется указание на то, что боковая устойчивость может быть обеспечена притягивающими элементами, прикрепленными к сопряженным зданиям или конструкциям.

Что касается признаков зависимых пунктов 5 и 6 формулы, то оснащение строительных лесов подмостями и диагональными элементами также визуализируется на рисунке, приведенном на странице 46 стандарта [3], а наличие у данных лесов маршевых лестниц описано на страницах 57-58 стандарта [3].

Ввиду сделанного выше вывода сведения из источников информации [1], [2] и [4] – [8], приведенных в возражении, не оценивались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 114473 признать недействительным полностью.