

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 ООО «МПП ВЭРС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.03.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №142404, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №142404 на полезную модель «Корпус прибора для систем безопасности» выдан по заявке №2013156330/12 с приоритетом от 17.12.2013 на имя ООО «ВЕРСЕТ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Корпус прибора для систем безопасности, состоящий из комплементарных формованных из пластика деталей, а именно, основания и крышки, которые разъёмно соединены друг с другом вдоль соответствующих кромок посредством шарнирных соединений (узлов) и скреплены вместе с помощью защелок и/или фиксаторов, расположенных в местах смыкания крышки и основания, образуя внутренний объём корпуса; при этом шарнирные узлы включают обращенные внутрь крышки выступы, выполненные на боковой стороне крышки, входящие при закрывании крышки в разъемное шарнирное соединение с углублениями, обращенными наружу основания, а защелки и фиксатор выполнены входящими при закрывании крышки в соединение с ответными углублениями, причем фиксатор имеет сквозное

отверстие для крепёжного элемента, проходящее через фиксатор и ответное углубление, отличающийся тем, что корпус имеет запирающий узел, состоящий из фиксатора, выполненного в виде единого конструктивного элемента с защелкой, а именно, ответное утолщение защёлки выполнено на выступе фиксатора на боковой стороне крышки, и из ответного им углубления с буртиком для фиксатора-защёлки, выполненного на боковой стороне основания; кроме того, каждое имеющееся разъёмное шарнирное соединение имеет выступ, выполненный на боковой стороне крышки в виде фигурного элемента со скругленной поверхностью, обращенной вовнутрь крышки».

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

В возражении указано, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие особенности выполнения запирающего узла, состоящего из: «утолщения защёлки выполненного на выступе фиксатора на боковой стороне крышки» и «ответного углубления с буртиком для фиксатора-защёлки, выполненного на боковой стороне основания», не влияют на достижение «заявленного технического результата, заключающегося, в том числе, в упрощении процессов отливки (формовки) пластиковых корпусов приборов». Так же, по мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие особенности выполнения соединения основания и крышки корпуса, являются несущественными.

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение упомянутых выше доводов с возражением представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 124513 U1, опубл. 27.01.2013 (далее – [1]);
- товарная накладная №28 от 25.02.2013 (далее – [2]);

- фотографии прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «ВС-ПК2 GSM» ООО «ВЕРСЕТ» (далее – [3]);

- фотографии прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «ВС-ПК2» ООО «ВЕРСЕТ» (далее – [4]);

- Экспертное заключение по результатам патентной судебной экспертизы Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты с приложениями (далее – [5]);

- Заключение по результатам патентного исследования ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент» с приложениями (далее – [6]);

- патентный документ RU 69201, опубл. 16.02.2009 (далее – [7]);

- патентный документ RU 87550, опубл. 16.01.2014 (далее – [8]);

- товарная накладная №523 от 09.07.2012 (далее – [9]);

- товарная накладная №269 от 11.04.2012 (далее – [10]);

- товарная накладная №179 от 13.03.2012 (далее – [11]);

- конструкторская документация на корпус прибора ВЭРС-ПК(2,4,8) версия_3 (далее – [12]);

- Руководство по эксплуатации, паспорт ВЭРС.425713.069 РЭ на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК(8,4,2)П(Т) (далее – [13]);

- Интернет-распечатки с информацией справочного характера (далее – [14]);

- фото стенда ВЭРС с выставки (далее – [15]);

- Сертификат с выставки mips 2012 (далее – [16]);

- Каталог 2012 г. Системы охранно-пожарной безопасности ВЭРС (далее – [17]);

М.Б. Беккер, Литье под давлением, издание третье переработанное и дополненное, «Высшая школа», Москва 1978 г, стр. 199 (далее – [18]);

- Научно-технический журнал Пожарная безопасность №4, 2012 г., стр. 182 (далее – [19]).

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 07.12.2015 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

В отзыве указано, что технические результаты, достигаемые в полезной модели по оспариваемому патенту, заключаются:

«а) в создании универсального корпуса, удобного для монтажа (с блочно-модульной организацией внутри корпуса) при производстве прибора и для дальнейшего обслуживания в процессе эксплуатации, и б) в упрощении процессов отливки (формовки) пластиковых корпусов приборов с улучшением технологичности при изготовлении (конструктивное решение), что приводит к удешевлению этапов проектирования и к ускорению запуска в производство новых устройств систем безопасности».

По мнению патентообладателя, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «каждое имеющееся разъемное шарнирное соединение имеет выступ, выполненный на боковой стороне крышки в виде фигурного элемента со скругленной поверхностью, обращенной вовнутрь крышки» увеличивают, по сравнению с прототипом, ход вращательного движения крышки корпуса при ее поднятии, тем самым открывая доступ к элементам, расположенным внутри корпуса, не снимая крышку, что придает новое качество корпусу, обеспечивая удобство монтажа». Признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «корпус имеет запирающий узел, состоящий из фиксатора, выполненного в виде единого конструктивного элемента с защелкой, а именно, ответное утолщение защелки выполнено на выступе фиксатора на боковой стороне крышки, и из ответного им углубления с буртиком для фиксатора-защелки, выполненного на боковой стороне основания» позволяет, в отличие от прототипа, избежать наличия мелких деталей в конструкции корпуса. В конструкции прототипа такими деталями являются защелки, выполненные в виде отдельных конструктивных элементов

(выступов на кромке крышки и ниши на кромке основания). Наличие мелких деталей в конструкции корпуса приводит к повышенным, труднореализуемым требованиям к допускам при производстве пресс-формы...». В техническом решении по оспариваемому патенту «эти проблемы решены... применены крупные детали корпуса...». Таким образом, по мнению патентообладателя, данные признаки влияют на достижение технических результатов, упомянутых в описании к оспариваемому патенту.

При этом, в отзыве отмечено, что процитированные выше признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известны ни из сведений, содержащихся в патентных документах [1], [7], ни из фотографий [3], [4].

Относительно «прибора охранно-пожарного серии ВЭРС-ПК2/4/8» в отзыве указано, что ему не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, по мнению патентообладателя, в возражении не содержится документального подтверждения факта его использования.

На заседании коллегии 07.12.2015 лицом, подавшим возражение, на обозрение были представлены приборы: ВЕРСЕТ ВС-ПК2 GSM, зав. №005882, выпуск 12.02.2013, ВЕРСЕТ – ПК2 зав. №005993 выпуск 18.02.2013, ВЭРС-ПК4П, Версия 3, зав. №147, выпуск 28.02.2012.

От лица, подавшего возражение, 26.02.2016 поступило дополнение к возражению, содержащее фотографию хорошего качества, ранее уже имевшуюся в заключении [5].

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

С учетом даты подачи заявки (17.12.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, 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.

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.

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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- 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.

Техническое решение по патентному документу [1] (см. формулу) относится к корпусу для систем пожарно-охранной сигнализации, следовательно, оно может быть выбрано в качестве ближайшего аналога полезной модели по оспариваемому патенту.

Решение по патентному документу [1] (см. описание: страницу 5, абзацы 2, 3 и 15, страницу 6, абзац 6; графические материалы: фиг. 1, 2, 6, 8) содержит корпус прибора для систем безопасности, состоящий из комплементарных формованных из ударопрочного полистирола (пластика) основания (1) и крышки (45), которые разъёмно соединены друг с другом вдоль соответствующих кромок.

Основание (1) и крышка (45) корпуса скреплены вместе с помощью защелок (63, 64) (фиксаторов), расположенных в местах смыкания крышки и основания, образуя внутренний объём корпуса. Защелки (63, 64) и фиксатор выполнены входящими при закрывании крышки в соединение с ответными углублениями (43, 44). Фиксатор имеет сквозное отверстие (46) для резьбового соединения (крепёжного элемента), проходящее через фиксатор и ответное углубление (см. патентный документ [1]; описание: страницу 5, абзац 13, 14, страницу 6, абзацы 3, 4; графические материалы: фиг. 1, 2, 6). Фиксатор,

ответное углубление, отверстие (46) и резьбовое соединение образуют запирающий узел.

Отличие технического решения по оспариваемому патенту от корпуса по патентному документу [1] заключается в том, что:

- основание и крышка корпуса соединены посредством шарнирных соединений (узлов);

- шарнирные узлы включают обращенные внутрь крышки выступы, выполненные на боковой стороне крышки, входящие при закрывании крышки в разъемное шарнирное соединение с углублениями, обращенными наружу основания (здесь следует подчеркнуть, что такая трактовка понятия «шарнирное соединение или узел» справедлива для защелок (63, 64) и углублений (43, 44), присущих корпусу по патентному документу [1], однако, в упомянутом документе они не названы «шарнирными узлами»;

- каждое имеющееся разъемное шарнирное соединение имеет выступ, выполненный на боковой стороне крышки в виде фигурного элемента со скругленной поверхностью, обращенной вовнутрь крышки;

- фиксатор выполнен в виде единого конструктивного элемента с защелкой;

- ответное утолщение защёлки выполнено на выступе фиксатора на боковой стороне крышки;

- ответное углубление для защелки фиксатора имеет буртик.

В описании к оспариваемому патенту отмечено: «технический результат заявляемой полезной модели заключается:

- в создании универсального корпуса, удобного для монтажа (с блочно-модульной организацией внутри корпуса) при производстве прибора и для дальнейшего обслуживания в процессе эксплуатации;

- в упрощении процессов отливки (формовки) пластиковых корпусов приборов с улучшением технологичности при изготовлении (конструктивное

решение), что приводит к удешевлению этапов проектирования и к ускорению запуска в производство новых устройств систем безопасности».

Относительно результатов, заключающихся в удобстве монтажа прибора и его обслуживания в процессе эксплуатации, следует отметить, что данные результаты уже достигаются в решении по патентному документу [1] (см. описание: страницу 6, абзац 7). Необходимым условием для достижения данных результатов является обеспечение доступа во внутреннюю полость корпуса для обслуживания элементов прибора, т.е. корпус должен быть разборным. Выявленные же выше отличительные признаки, характеризующие частные случаи выполнения элементов соединения крышки и основания корпуса, не влияют ни на удобство монтажа прибора, ни на его обслуживание в процессе эксплуатации.

Результат, заключающийся в упрощении процессов отливки (формовки) пластиковых корпусов приборов с улучшением технологичности при изготовлении, в соответствии с описанием к оспариваемому патенту, достигается «устранением защелок, выполненных в виде мелких деталей; уменьшением количества конструктивных элементов корпуса за счет совмещения фиксатора и защелки на боковой стороне крышки, совмещения ответной части защелки и углубления для фиксатора на боковой стороне основания». В соответствии с доводами отзыва патентообладателя «проблема мелких» деталей в техническом решении по оспариваемому патенту решена применением «крупных деталей корпуса».

Здесь необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту не приведены размеры (в цифровом выражении) мелких и крупных деталей корпуса. Таким образом, оценить сложность процесса отливки (формовки), которая, в частности, зависит от размеров элементов отливаемых деталей, не представляется возможным.

Вместе с тем, основание и крышка корпуса по патентному документу [1] со всеми их элементами также выполняются литьем в формы (см. описание:

страницу 6, абзац 6). Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что выбор указанного способа изготовления достаточно прост для изготовления известного корпуса.

Кроме того, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие особенности шарнирных соединений: «разъёмное шарнирное соединение имеет выступ, выполненный на боковой стороне крышки в виде фигурного элемента со скругленной поверхностью, обращенной вовнутрь крышки», наоборот, усложняют форму элементов корпуса, а соответственно форму матрицы для отливки. Следовательно, они могут усложнить процесс отливки.

Относительно результата, касающегося удешевления этапов проектирования и запуска в производство новых устройств систем безопасности следует отметить, что он не носит технического характера.

Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что выявленные выше отличительные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

В соответствии с изложенным, из патентного документа [1] известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

С учетом сделанного выше вывода, материалы [2]-[19] не рассматривались.

Относительно доводов, изложенных в обращении, поступившем 29.03.2016, касающихся изделия: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный серии ВЭРС-ПК2/4/8, необходимо отметить, что вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна» был сделан без учета результатов осмотра изделий: приборы ВЕРСЕТ ВС-ПК2 GSM, зав. №005882, выпуск 12.02.2013, ВЕРСЕТ – ПК2 зав. №005993 выпуск 18.02.2013, ВЭРС-ПК4П, Версия 3, зав. №147, выпуск 28.02.2012, представленных на заседании коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №142404 признать недействительным полностью.