

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Производственное объединение «МЕТАЛЛИСТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.04.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 115801, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 115801 на группу полезных моделей «Профильный лист и конструкция стыка между профильными листами» выдан по заявке № 2011119298/03 с приоритетом от 04.05.2011 на имя РАУТАРУККИ ОЙЙ, Финляндия (RAUTARUUKKI OYJ, Finland) (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Профильный лист (1), формирующий плоскость (9) крыши, содержащий продольное профилирование (4), проходящее в направлении первого и второго боковых краев (2, 3), содержащее волны (12), и одно или более поперечных профилирований (7), проходящих в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), с определенным конструктивным исполнением, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, отличающийся тем, что продольное профилирование (4) профильного листа на втором боковом крае (3) в боковом направлении (Т) профильного листа оканчивается, по существу, полной волной (12), а на первом

боковом крае (2) - по существу, усеченной волной (13) для формирования стыка (15), проходящего в направлении (L) боковых краев профильных листов.

2. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что ширина (W2) усеченной волны (13) первого бокового края (2) меньше, чем половина ширины (W1) полной волны (12), т.е. $W2 < W1/2$.

3. Профильный лист по п.1 или 2, отличающийся тем, что на втором боковом крае (3) волна продольного профилирования (4) является полной и содержит верхнюю часть полной волны (12) и два ската (17) волны, проходящих вниз от верхней части полной волны, причем один из скатов (17) образует боковой край профильного листа.

4. Профильный лист по п.1 или 2, отличающийся тем, что на первом боковом крае (2) в продольном профилировании волна представляет собой усеченную волну (13), которая состоит из усеченной верхней части волны и лишь одного из скатов (17).

5. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), является волнообразной, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, для обеспечения поддержки между соседними профильными листами в направлении конька крыши.

6. Профильный лист по п.5, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), содержит части (16), по существу, параллельные боковым краям (2, 3), для дополнительного улучшения поддержки соседних профильных листов в направлении конька крыши.

7. Профильный лист по п.6, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), на скатах (17) волны (12) продольного профилирования (4), проходящего в направлении боковых краев, содержит части (16), по существу, параллельные боковым краям (2, 3).

8. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что усеченная волна (13) содержит водосток (14).

9. Стык (15) между профильными листами, которые содержат проходящее в направлении первого и второго боковых краев (2, 3) продольное профилирование (4), содержащее волны, и проходящее в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6) по меньшей мере одно поперечное профилирование (7) определенного конструктивного исполнения, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, причем в стыке профильные листы (10, 11) наложены один поверх другого в области стыка между боковыми краями (2, 3) соседних профильных листов, отличающийся тем, что в стыке (15) профильные листы (10, 11) наложены в области, меньшей, чем половина ширины (W_1) волны, таким образом, что полная волна (12), находящаяся на втором боковом крае (3) первого профильного листа (10), помещена поверх, по существу, усеченной волны (13), находящейся на первом боковом крае (2) второго профильного листа (11).

10. Стык по п.9, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6) профильных листов, содержит части (16), проходящие по существу, параллельно боковым краям (2, 3), для дополнительного улучшения поддержки соседних профильных листов в направлении конька крыши».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки независимых пунктов 1 и 9 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из патентного документа WO 9831893 (далее - [1]).

В возражении отмечено, что признаки зависимого пункта 4 также известны из патентного документа [1].

Анализ признаков зависимых пунктов 2, 3, 5-8, 10 в возражении не представлен.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено на заседании коллегии, указанный в возражении источник информации не раскрывает всех признаков группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (04.05.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся 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.

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. 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.

В соответствии с подпунктом (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.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения, что в патентном документе [1] раскрыты технические решения, характеризующие профильный лист и стык между профильными листами, т.е. средства того же назначения, что и в заявленных решениях.

Профильный лист по патентному документу [1] предназначен для формирования плоскости крыши и содержит продольное и поперечное профилирование. Продольное профилирование профильного листа на одном боковом крае оканчивается полной волной, а на другом боковом крае - усеченной волной для формирования стыка. Данный стык проходит в направлении боковых краев профильных листов. Поперечное профилирование выполнено так, что в продольном направлении листа образует ступени.

Кроме того, в техническом решении по патентному документу [1] стык сформирован путем наложения профильных листов один поверх другого. Причем наложение профильных листов осуществлено так, что полная волна, находящаяся на одном из боковых краев первого профильного листа, помещена поверх усеченной волны, находящейся на другом из боковых краев второго профильного листа.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что все признаки, включая характеристику назначения, независимых пунктов 1 и 9 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из источника информации [1].

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по независимым пунктам 1 и 9 формулы оспариваемого патента не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

При этом от заявителя поступило ходатайство о предоставлении ему возможности внесения в независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту,

признаков зависимого пункта 5 приведенной выше формулы, а также исключения из рассмотрения пунктов 9 и 10 данной формулы.

Совокупность признаков уточненной заявителем формулы полезной модели по оспариваемому патенту приведена в следующей редакции:

«1. Профильный лист (1), формирующий плоскость (9) крыши, содержащий продольное профилирование (4), проходящее в направлении первого и второго боковых краев (2, 3), содержащее волны (12), и одно или более поперечных профилирований (7), проходящих в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), с определенным конструктивным исполнением, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, отличающийся тем, что продольное профилирование (4) профильного листа на втором боковом крае (3) в боковом направлении (T) профильного листа оканчивается, по существу, полной волной (12), а на первом боковом крае (2) - по существу, усеченной волной (13) для формирования стыка (15), проходящего в направлении (L) боковых краев профильных листов, при этом форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), является волнообразной, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, для обеспечения поддержки между соседними профильными листами в направлении конька крыши.

2. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что ширина (W2) усеченной волны (13) первого бокового края (2) меньше, чем половина ширины (W1) полной волны (12), т.е. $W2 < W1/2$.

3. Профильный лист по п.1 или 2, отличающийся тем, что на втором боковом крае (3) волна продольного профилирования (4) является полной и содержит верхнюю часть полной волны (12) и два ската (17) волны, проходящих вниз от верхней части полной волны, причем один из скатов (17) образует боковой край профильного листа.

4. Профильный лист по п.1 или 2, отличающийся тем, что на первом боковом крае (2) в продольном профилировании волна представляет собой усеченную волну (13), которая состоит из усеченной верхней части волны и лишь одного из скатов (17).

5. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), содержит части (16), по существу, параллельные боковым краям (2, 3), для дополнительного улучшения поддержки соседних профильных листов в направлении конька крыши.

6. Профильный лист по п.5, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), на скатах (17) волны (12) продольного профилирования (4), проходящего в направлении боковых краев, содержит части (16), по существу, параллельные боковым краям (2, 3).

7. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что усеченная волна (13) содержит водосток (14)».

Данная уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению.

На заседании коллегии от 04.02.2015 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение, в котором приведены доводы о невозможности включения признаков зависимого пункта 5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, в независимый пункт 1 в связи с тем, что данные признаки являются несущественными, поскольку не влияют на технический результат, приведенный в описании к данному патенту, заключающийся в

обеспечении поддержки профильных листов в направлении конька крыши при их взаимном минимальном наложении друг на друга.

Однако, патентообладателем на заседании коллегии от 04.02.2015, было отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту содержатся сведения о наличии причинно-следственной связи признаков зависимого пункта 5 указанной выше формулы с заявленным техническим результатом.

Так, согласно описанию оспариваемого патента (см., например, с. 7) поддерживающая реакция между двумя наложенными друг на друга профильными листами обеспечивается за счет выполнения волнообразного поперечного профилирования.

Кроме того, в описании оспариваемого патента (см., например, с.2) приведен сравнительный анализ решений из уровня техники, где поперечное профилирование листов крыши выполнено прямым (подобное конструктивное исполнение раскрыто в патентном документе [1]), с профильными листами, имеющими волнообразное поперечное профилирование (конструктивное исполнение по оспариваемому патенту).

Так, согласно данному анализу, при выполнении прямого поперечного профилирования профильных листов в стыке между этими листами в направлении конька крыши обеспечивается слабый поддерживающий эффект. Причем, при выборе иной формы поперечного профилирования, в частности, волнообразной, обеспечивается поддержка профильных листов в направлении конька крыши при их взаимном минимальном наложении друг на друга.

Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что признаки, характеризующие волнообразную форму поперечного профилирования, проходящего в направлении верхнего и нижнего краев профильного листа, являются существенными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №115801 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 04.02.2015 на заседании коллегии.

(21) 2011119298/03

(51) МПК

E04D 3/24 (2006.01)

E04D 3/36 (2006.01)

(57) 1. Профильный лист (1), формирующий плоскость (9) крыши, содержащий продольное профилирование (4), проходящее в направлении первого и второго боковых краев (2, 3), содержащее волны (12), и одно или более поперечных профилирований (7), проходящих в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), с определенным конструктивным исполнением, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, отличающийся тем, что продольное профилирование (4) профильного листа на втором боковом крае (3) в боковом направлении (Т) профильного листа оканчивается, по существу, полной волной (12), а на первом боковом крае (2) - по существу, усеченной волной (13) для формирования стыка (15), проходящего в направлении (L) боковых краев профильных листов, при этом форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), является волнообразной, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, для обеспечения поддержки между соседними профильными листами в направлении конька крыши.

2. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что ширина (W2) усеченной волны (13) первого бокового края (2) меньше, чем половина ширины (W1) полной волны (12), т.е. $W2 < W1/2$.

3. Профильный лист по п.1 или 2, отличающийся тем, что на втором боковом крае (3) волна продольного профилирования (4) является полной и содержит

верхнюю часть полной волны (12) и два ската (17) волны, проходящих вниз от верхней части полной волны, причем один из скатов (17) образует боковой край профильного листа.

4. Профильный лист по п.1 или 2, отличающийся тем, что на первом боковом крае (2) в продольном профилировании волна представляет собой усеченную волну (13), которая состоит из усеченной верхней части волны и лишь одного из скатов (17).

5. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), содержит части (16), по существу, параллельные боковым краям (2, 3), для дополнительного улучшения поддержки соседних профильных листов в направлении конька крыши.

6. Профильный лист по п.5, отличающийся тем, что, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), на скатах (17) волны (12) продольного профилирования (4), проходящего в направлении боковых краев, содержит части (16), по существу, параллельные боковым краям (2, 3).

7. Профильный лист по п.1, отличающийся тем, что усеченная волна (13) содержит водосток (14).