

**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 «РиМ-Пласт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.06.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №121901, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №121901 на полезную модель «Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок» выдан по заявке №2012125893/12 с приоритетом от 22.06.2012. Обладателем исключительного права на данный патент является Полякова Оксана Анатольевна (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок, содержащее узлы крепления к основному потолку, отличающееся тем, что выполнено из пластмассы в форме диска с загнутыми по внешнему периметру краями, а на внешней монтажной поверхности симметрично относительно оси диска выполнены гнезда крепления планки подвесного осветительного прибора.

2. Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок по п.1, отличающееся тем, что гнезда крепления планки подвесного осветительного прибора выполнены в виде радиально направленных рядов отверстий.

3. Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок по п.1, отличающееся тем, что на внешней поверхности диска выполнено кольцеобразное углубление, во внешней полости которого расположены соединяющие его боковые стенки перемычки, на которых расположены гнезда крепления планки подвесного осветительного прибора.

4. Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок по п.1, отличающееся тем, что узлы крепления к основному потолку выполнены на внутренней поверхности диска в виде трубчатых выступов.

5. Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок по п.1, отличающееся тем, что выполнено из полипропилена.

6. Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок по п.1 отличающееся тем, что в центре диска выполнено отверстие, в котором расположена крестообразная перемычка».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», а так же наличием в формуле оспариваемого патента, признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании и формуле.

В возражении указано, что «включённый в формулу полезной модели №121901 признак «...выполнение монтажной пластины в форме диска...» не был раскрыт в описании полезной модели № 121901 на дату подачи заявки». Те же доводы приведены в возражении и в отношении признака «диск».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, на графических материалах оспариваемого патента разными позициями обозначены одни и те же элементы полезной модели. Данное обстоятельство «затрудняет понимание технической сущности... полезной модели, так как техническая сущность полезной модели... не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления и

использования полезной модели... в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении...».

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 15.09.2016 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

В отзыве отмечено, что доводы возражения, касающиеся обозначения элементов конструкции на графических материалах оспариваемого патенты ошибочны. На графических материалах соответствующими позициями обозначены соответствующие элементы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», сделанный в возражении, по мнению патентообладателя, является «преднамеренно надуманным».

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

С учетом даты подачи заявки (22.06.2012), 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 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 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. 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.

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 наличия в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании и формуле, показал следующее.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту признаки: «выполнение монтажной пластины в форме диска», в буквальной формулировке отсутствуют. В соответствии с формулой оспариваемого патента (см. пункт 1): «Устройство для монтажа... выполнено... в форме диска».

На дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в ней содержались как описание, так и формула полезной модели. При этом, признаки «диск» и «Устройство для монтажа... выполнено... в форме диска» содержались как в описании (см., например, страницу 2 последний абзац): «Устройство для монтажа... выполнено в форме диска 1...», так и в формуле полезной модели (см., например, пункты 1).

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов позволяющих сделать вывод о том, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, содержатся признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в описании и формуле.

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

Назначение полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отражено в родовом понятии данного пункта – устройство для монтажа подвесного осветительного прибора.

Устройство для монтажа выполнено из пластмассы в форме диска. Содержит узлы крепления к основному потолку. На внешней монтажной поверхности симметрично относительно оси диска выполнены гнезда крепления планки подвесного осветительного прибора.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту содержит признаки (диск, узлы крепления, гнезда крепления планки подвесного осветительного прибора) достаточные для осуществления полезной модели и реализации ее назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Доводы возражения о том, что на графических материалах оспариваемого патента разными позициями обозначены одни и те же элементы полезной модели, не соответствует действительности. Так, на графических материалах к оспариваемому патенту позиции, обозначающие элементы конструкции устройства для монтажа подвесного осветительного прибора, проставлены в соответствии с описанием. При этом данные позиции не противоречат друг другу.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №121901 оставить в силе.**