

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Кокаева И.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.05.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №154533, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 154533 на полезную модель «Съемная решетка для защиты радиатора автомобиля» по заявке № 2014146079/11 с приоритетом от 17.11.2014 выдан на имя Тюленева Андрея Владимировича и Зюкова Евгения Сергеевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Съемная решетка для защиты радиатора автомобиля, выполненная с возможностью крепления в проем бампера перед радиатором автомобиля, состоящая из каркаса и натянутой на нем сетки, содержащая крепления, расположенные с двух сторон каркаса, отличающаяся тем, что каждое крепление выполнено в виде плоской Г-образной скобы, каркас и крепления выполнены из пластика, а сетка выполнена из металла с защитным покрытием.

2. Съемная решетка по п.1, отличающаяся тем, что плоская Т-образная скоба выполнена с монолитным пластинчатым основанием.

3. Съемная решетка по п.1, отличающаяся тем, что плоская Т-образная скоба выполнена в виде двух монолитных пластин, соединенных друг с другом с образованием основания П-образной формы»

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

По мнению лица, подавшего возражение, существенными признаками независимого пункта формулы являются признаки, касающиеся: выполнения крепления в виде плоской скобы Т-образной формы и выполнения сетки из металла с защитным покрытием. В возражении указано, что Т-образная форма крепления позволяет улучшить сцепление крепления съемной защитной решетки для радиатора с кузовными деталями автомобиля в процессе монтажа и в процессе эксплуатации, а выполнение сетки из металла с защитным покрытием исключает поломку защитной решетки при монтаже и в процессе эксплуатации.

К несущественным признакам независимого пункта формулы лицо, подавшее возражение, относит следующий признак: «каркас выполнен из пластика».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 145851, 27.09.2014 (далее – [1]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов не являются существенными для возможности

достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 15.06.2017 поступил отзыв на возражение, в котором он указал на то, что такие признаки независимого пункта формулы полезной модели как: «съемная решетка для защиты радиатора автомобиля», «содержащая крепления, расположенные с двух сторон каркаса», «каждое крепление выполнено в виде плоской Т-образной скобы», «каркас выполнен из пластика», «крепления выполнены из пластика», «сетка выполнена из металла с защитным покрытием», не известны из устройства по патентному документу [1].

В отзыве отмечено, что все вышеуказанные признаки являются существенными для достижения поставленного технического результата, заключающегося в обеспечении эффективной защиты радиатора за счет улучшения сцепления крепления съемной защитной решетки для радиатора с кузовными деталями автомобиля в процессе монтажа и в процессе эксплуатации.

В отзыве обращается внимание на то, что в соответствии с описанием полезной модели выполнение каркаса и креплений из пластика позволяет исключить повреждение поверхности штатных деталей автомобиля, а также обеспечивает достаточную жесткость, прочность и пластичность.

Кроме того, по мнению патентообладателя, в решении по патентному документу [1] не охарактеризованы крепления, которые расположены с двух сторон каркаса и имеют конструктивную связь с ним.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (17.11.2014), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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, 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, 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.

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.

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

Согласно пункту 5.1. Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, в частности, на решение об отказе в выдаче патента, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем были внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из технического решения по патентному документу [1] известна съемная решетка для защиты радиатора автомобиля, выполненная с возможностью крепления в проем бампера перед радиатором автомобиля, состоящая из каркаса и натянутой на нем сетки, которая выполнена из металла с защитным покрытием.

В соответствии с описанием к патентному документу [1] устройство крепится к бамперу с внешней стороны посредством фиксаторов, выполненных из пластика и расположенных равномерно по всему его периметру. Причем на графических материалах к патентному документу [1] наглядно изображено, что фиксаторы выполнены плоскими в виде Т-образной скобы и расположены с двух сторон каркаса (см. описание к патентному документу [1] стр. 4, 5, фиг. 3). При этом, известно, что термин «фиксатор» имеет значение - приспособление, прибор, закрепляющие что-либо в нужном положении (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург. «Норинт», 1998, стр. 1422). Таким образом, фиксатор в решении по патентному документу [1] является по существу креплением. Следовательно, из патентного документа [1] известны крепления для съемной решетки радиатора, выполненные плоскими в виде Т-образной скобы и расположенные с двух сторон каркаса.

При этом, в отношении довода патентообладателя о том, что в патентном документе [1] не охарактеризованы крепления конструктивно связанные с каркасом, необходимо отметить, что в формуле по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, указывающие на наличие конструктивной связи между креплениями и каркасом.

При этом, можно согласиться с мнением патентообладателя, приведенным в отзыве, об отсутствии в устройстве по патентному документу [1] признака независимого пункта формулы «каркас выполнен из пластика».

Здесь следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту указано, что технический результат полезной модели заключается в обеспечении эффективной защиты радиатора от попадания в него в процессе движения посторонних объектов. Данный результат достигается

за счет улучшения сцепления крепления съемной защитной решетки для радиатора с кузовными деталями автомобиля в процессе монтажа и в процессе эксплуатации (см. описание к оспариваемому патенту стр. 1, 2).

Согласно описанию полезной модели выполнение каркаса из пластика позволяет исключить повреждение поверхности штатных деталей автомобиля (см. описание к оспариваемому патенту стр. 3). При этом, общеизвестно, что изделия, выполненные из пластика, обладают меньшей жесткостью и прочностью, чем, например, изготовленный из алюминия или алюминиевого сплава каркас в устройстве по патентному документу [1]. Что касается такого свойства каркаса, выполненного из пластика, как пластичность, то именно это его качество позволяет исключить повреждение поверхностей штатных деталей автомобиля. Однако, во время движения автомобиля решетка испытывает большие нагрузки и пластичность каркаса под воздействием мощного потока воздуха приведет к ослаблению зацепления креплений и их выходу из решетки радиатора. То есть произойдет открепление решетки при движении автомобиля, что повлечет за собой повреждение радиатора автомобиля посторонними предметами. Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что данный признак никак не влияет на эффективную защиту радиатора (за счет улучшения сцепления крепления съемной защитной решетки для радиатора с кузовными деталями автомобиля в процессе монтажа и в процессе эксплуатации).

Здесь можно согласиться с лицом, подавшим возражение в том, что согласно описанию к оспариваемому патенту на достижение технического результата влияют такие признаки независимого пункта формулы, как крепления выполнены в виде Т – образной скобы и сетки выполнена из металла с защитным покрытием (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2 – 4). При этом, как было указано в заключении выше, эти признаки известны из решения по патентному документу [1].

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели следует отметить, что они касаются выполнения крепления в виде плоской Т-образной скобы именно с монолитным пластинчатым основанием. При этом, такое выполнение основания позволит укрепить соединение указанных креплений и каркаса, а также придать ему дополнительную жесткость, что напрямую влияет на улучшение сцепления креплений съемной защитной решетки с кузовными деталями автомобиля. Таким образом, признаки зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели являются существенными для возможности достижения ее технического результата.

В ходе заседания коллегии, проходившего 29.06.2017, патентообладатель представил ходатайство о переносе заседания для предоставления уточненного варианта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Уточненный вариант формулы был представлен в корреспонденции патентообладателя, поступившей 04.07.2017. Формула была уточнена путем внесения в ее независимый пункт признаков второго зависимого пункта.

Уточненная формула изобретения по оспариваемому патенту имеет следующую редакцию (независимый пункт):

«1. Съемная решетка для защиты радиатора автомобиля, выполненная с возможностью крепления в проем бампера перед радиатором автомобиля, состоящая из каркаса и натянутой на нем сетки, содержащая крепления, расположенные с двух сторон каркаса, отличающаяся тем, что каркас и крепления выполнены из пластика, каждое крепление выполнено в виде плоской Т-образной скобы с

монолитным пластинчатым основанием, сетка выполнена из металла с защитным покрытием.

Данная формула была принята к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения указанного поиска был подготовлен отчет о поиске и заключение.

В отчете о дополнительном информационном поиске приведены следующие документы:

- Патентный документ [1];
- Патентный документ US 8070195 B2 06.12.2011 (далее- [2]);
- Патентный документ US 20110291430 A1 01.12.2011 (далее- [3]);
- Патентный документ RU 125143 U1 27.02.2013 (далее- [4]);
- Патентный документ US 1993602 A1 05.03.1935 (далее- [5]).

В заключении отмечено, что ближайшим аналогом к полезной модели, охарактеризованной уточненным вариантом формулы, является решение по патентному документу [1].

В заключении обращается внимание на то, что отличие полезной модели по оспариваемому патенту от решения по патентному документу [1] заключается в том, что «каркас выполнен из пластика» и «каждое крепление выполнено в виде плоской Т-образной скобы с монолитным пластинчатым основанием».

Причем, по мнению экспертизы, выполнение каркаса решетки из пластика не влияет на улучшение сцепления крепления съемной защитной решетки с кузовными деталями автомобиля. Поэтому в заключении сделан вывод о том, что данный признак не является существенным.

В заключении в отношении второго отличительного признака сделан вывод о том, что выполнение крепления в виде плоской Т-образной скобы именно с монолитным пластинчатым основанием

позволяет повысить надежность зацепления решетки с кузовными деталями автомобиля и поэтому данный признак является существенным.

На основании вышеуказанных доводов в заключении сделан вывод о том, что полезная модель, охарактеризованная уточненным вариантом формулы, соответствует условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, коллегией не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию полезной модели, охарактеризованной в уточненном варианте формулы полезной модели, представленной 04.07.2017, соответствующей условиям патентоспособности.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2017, патент РФ на полезную модель №154533 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 04.07.2017.

(21) 2014146079/11

(51) МПК
B60R 19/52 (2006.01)

1. Съёмная решетка для защиты радиатора автомобиля, выполненная с возможностью крепления в проем бампера перед радиатором автомобиля, состоящая из каркаса и натянутой на нем сетки, содержащая крепления, расположенные с двух сторон каркаса, отличающаяся тем, что каркас и крепления выполнены из пластика, каждое крепление выполнено в виде плоской Т-образной скобы с монолитным пластинчатым основанием, сетка выполнена из металла с защитным покрытием.

2. Съёмная решетка по п.1, отличающаяся тем, что плоская Т-образная скоба выполнена в виде двух монолитных пластин, соединенных друг с другом с образованием основания П-образной формы.

(56) RU 145851, 27.09.2014
US 8070195 B2 06.12.2011
US 20110291430 A1 01.12.2011
RU 125143 U1 27.02.2013
US 1993602 A1 05.03.1935