

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 53240, поступившее 08.07.2013 от ООО «Новатор» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 53240 на группу полезных моделей «Устройство для крепления номерного знака транспортного средства и пластина для размещения номерного знака», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является ООО «ПКФ РИИТМ» (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2005117274/22 с приоритетом от 07.06.2005 со следующей формулой:

«1. Устройство для крепления номерного знака транспортного средства, содержащее пластину для размещения номерного знака, имеющую корытообразную форму, крепежные элементы для присоединения пластины к транспортному средству, крепежные отверстия для присоединения к пластине номерного знака, расположенные на продольной оси симметрии пластины и имеющие участки для размещения крепежных элементов, при этом эти участки расположены с тыльной стороны пластины и выполнены с возможностью размещения в них крепежных элементов с натягом, и сорок шесть отверстий для присоединения к различным транспортным средствам, два из которых - первое и второе имеют продолговатую

форму и расположены на продольной оси симметрии пластины, третье и четвертое имеют Т-форму и Г-форму, пятое и шестое имеют Т-форму и Г-форму расположены попарно над первым и вторым отверстиями соответственно, седьмое и восьмое имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины над девятым и десятым отверстиями, которые имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины на ее продольной оси симметрии дальше от поперечной оси симметрии, чем третье и четвертое отверстия, одиннадцатое и двенадцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины соответственно за девятым и десятым отверстиями, над которыми расположены соответственно тринадцатое и четырнадцатое отверстия, а под ними - пятнадцатое и шестнадцатое отверстия, семнадцатое и восемнадцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии относительно поперечной оси за одиннадцатым и двенадцатым отверстиями соответственно, девятнадцатое и двадцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины за семнадцатым и восемнадцатым отверстиями соответственно, двадцать первое и двадцать второе отверстия имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины ближе к поперечной оси симметрии пластины, чем остальные отверстия, двадцать третье, двадцать четвертое, двадцать пятое и двадцать шестое отверстия имеют Г-форму и расположены симметрично относительно поперечной и продольной осей симметрии пластины за девятнадцатым и двадцатым отверстиями соответственно, двадцать седьмое, двадцать восьмое и двадцать девятое, тридцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены вдоль продольной оси симметрии пластины симметрично относительно поперечной и продольной осей симметрии пластины за двадцать третьим, двадцать пятым и двадцать четвертым, двадцать шестым отверстиями соответственно, тридцать первое, тридцать второе и тридцать третье, тридцать четвертое отверстия имеют продолговатую форму и расположены вдоль продольной оси симметрии пластины симметрично относительно поперечной и

продольной осей симметрии пластины за двадцать седьмым, двадцать восьмым и двадцать девятым, тридцатым отверстиями, тридцать пятое, тридцать шестое и тридцать седьмое, тридцать восьмое отверстия имеют продолговатую форму и расположены симметрично относительно поперечной оси симметрии пластины под продольной осью ее симметрии и вдоль нее, при этом тридцать шестое и тридцать восьмое отверстия расположены соответственно в областях, лежащих между первым и одиннадцатым и вторым и двенадцатым отверстиями, тридцать девятое, сороковое, сорок первое, сорок второе, сорок третье, сорок четвертое, сорок пятое, сорок шестое отверстия расположены симметрично относительно поперечной оси симметрии пластины в верхней ее части и последовательно удалены от нее сначала сорок второе и сорок шестое, затем сорок первое и сорок пятое, затем сороковое и сорок четвертое и затем тридцать девятое и сорок третье отверстия, отличающееся тем, что на пластине выполнено первое и второе дополнительные отверстия, которые имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины непосредственно за соответствующими крепежными отверстиями ближе к поперечной оси симметрии пластины.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на пластине выполнено третье и четвертое дополнительные отверстия, которые имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины над крепежными отверстиями.

3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что тридцать девятое, сороковое, сорок первое, сорок второе, сорок третье, сорок четвертое, сорок пятое, сорок шестое отверстия имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины.

4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое и шестнадцатое отверстия имеют Г-форму.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на пластине выполнены с возможностью отрыва по две втулки и шайбы из крепежных элементов, расположенные под двадцать первым и двадцать вторым отверстиями.

6. Пластина для размещения номерного знака, имеющая в нижней части планку для нанесения рекламной информации, установленную с возможностью фиксации и снятия, отличающаяся тем, что пластина имеет в нижней части плоскую поверхность, в которой выполнен паз, а планка установлена в паз с возможностью фиксации и снятия».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», а полезной модели по независимому пункту 6 формулы по указанному патенту - условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие материалы (копии):

- патентный документ US 6478458, опубликован 12.11.2002, с переводом на 13 л. (далее – [1]);
- патентный документ US 1660575 A, опубликован 10.05.1926, с переводом на 4 л. (далее – [2]);
- патентный документ DE 4336906 опубликован 04.05.1995, с переводом на 14 л. (далее – [3]);
- патентный документ DE 10214402 опубликован 16.10.2003, с переводом на 18 л. (далее – [4]);
- патентный документ DE 19902181 опубликован 27.07.2000, с переводом на 13 л. (далее – [5]);
- патентный документ DE 29711920 опубликован 20.08.1998, с переводом на 32 л. (далее – [6]).

В возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы. Так, обращено

внимание на то, что в устройстве по указанному пункту формулы не может быть реализован признак - «продольной оси симметрии пластины». Это объяснено тем, что некоторые отверстия, которые выполнены в пластине, расположены несимметрично относительно продольной оси, т.е. такая ось не является осью симметрии пластины.

В связи с этим в возражении делается вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

При оценке несоответствия полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 6 формулы, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении обращается внимание на несущественность ряда признаков этого пункта для достижения указанного в описании к данному патенту технического результата.

По мнению лица, подавшего возражение, несущественными признаками независимого пункта 6 формулы являются, в частности, расположение паза с планкой именно в нижней части пластины, а также характер нанесенной на планку информации.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков независимого пункта 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из каждого из патентных документов [1]-[6], опубликованных до даты приоритета полезной модели по указанному патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам (13.02.2014) поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с некоторыми доводами возражения.

В отношении несоответствия полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы, по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «промышленная применимость» патентообладатель указал, что «продольная ось поз.57, действительно не является осью симметрии, что однако не влияет на возможность осуществления полезной модели, исходя из содержания чертежей, свидетельством чему является изготовленное устройство для крепления номерного знака транспортного средства».

Что касается оценки соответствия полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 6 формулы, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в отзыве отмечено, что «патентообладатель не возражает против признания части признаков указанных в возражении, несущественными».

При этом, по мнению патентообладателя, устройство по указанному пункту формулы имеет некоторые отличия, от каждого из решений, известных из патентных документов [1]-[6].

В отзыве обращено внимание на то, что с учетом сведений, приведенных в описании и на чертежах к оспариваемому патенту, «в полезной модели по независимому пункту 6, фиксация и снятия планки поз. 62 для текстовой и/или графической информации осуществляется без использования каких-либо дополнительных (крепежных) элементов, а обусловлены конструкцией планки поз.62 и паза поз.61, в котором планка устанавливается. Кроме того, планка поз.62 несет только одну функцию – является средством для текстовой и/или графической информации».

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении

изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены 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.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ 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.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил 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 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В формуле и описании к оспариваемому патенту указано назначение полезной модели – «устройство для крепления номерного знака транспортного средства».

Согласно независимому пункту 1 формулы основным элементом указанного устройства является пластина, в которой выполнено множество отверстий для крепежных элементов.

В описании и на графических материалах к оспариваемому патенту приведен пример выполнения такой пластины.

Согласно фигуре 1 данная пластина имеет форму вытянутого прямоугольника, вдоль и по центру которого проходит ось 57, являющаяся его продольной осью симметрии (см. фиг. 1 графических материалов к оспариваемому патенту и абз.7 на с.5 описания к оспариваемому патенту). Относительно данной оси задано месторасположения различных отверстий, которое отражено в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Указание лица, подавшего возражение на факт того, что для некоторых из упомянутых отверстий в пластине не имеется парного симметрично расположенного относительно продольной оси отверстия, не может свидетельствовать о невозможности изготовить пластину с таким расположением отверстий.

Здесь следует обратить внимание на то, что ось симметрии не является конструктивным (материальным) элементом пластины, а является абстракцией, служащей лишь для удобства описания относительного позиционирования отверстий пластины.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат доводов, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 6 формулы, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известна пластина для размещения номерного знака (см. абз.1 на с. 1 перевода и фиг.1 графических материалов к патенту [1]). Данная пластина имеет плоскую поверхность, в которой выполнен паз. В этот паз с возможностью фиксации и снятия установлена планка 14 для нанесения информации (см. абз.2 на с. 3 перевода и фиг.1-3 графических материалов к патенту [1]).

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности следующих признаков независимого пункта 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту:

- расположение паза с планкой именно в нижней части пластины;
- нанесение на планку именно рекламной информации.

Так, в описании к оспариваемому патенту в отношении решения по независимому пункту 6 формулы указан технический результат, заключающийся в обеспечении возможности быстрой и многократной замены планки для нанесения рекламной информации (см. абз. 3 на с.5 описания к оспариваемому патенту).

Однако в данном описании не приведено сведений о влиянии упомянутых выше признаков на указанный технический результат. При этом не представляется очевидным, что именно нижнее расположение паза с планкой на пластине, а также характер нанесенной на планку информации способны каким - либо образом оказывать влияние на возможность быстрой и многократной замены планки.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что пластина, в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 6 формулы к оспариваемому патенту, не имеет существенных отличительных признаков от решения по патентному документу [1].

Что касается отмеченных патентообладателем отличий пластины по независимому пункту 6 формулы по оспариваемому патенту от решения по патентному документу [1], заключающихся в закреплении планки без использования каких-либо дополнительных крепежных элементов, а также в выполнении этой планкой только одной функции – являться средством для текстовой и/или графической информации, то следует указать, что данные отличия не отражены в независимом пункте 6 формулы, и поэтому не учитываются при оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 6 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ патентных документов [2]-[6] дополнительно приведенных в возражении для обоснования несоответствия

полезной модели по независимому пункту 6 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

Поскольку установлено, что формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту, содержит непатентоспособный объект, действие патента с такой формулой неправомерно.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу, путем исключения непатентоспособного объекта.

На заседании коллегии ППС от патентообладателя поступило ходатайство об исключении из формулы независимого пункта 6.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию полезной модели патентоспособной в объеме уточненной патентообладателем формулы, не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 53240 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 13.02.2014 в следующей редакции:

(21) 2005117274/22

(51)МПК

B60R 13/10 (2006.01)

(57)

1. Устройство для крепления номерного знака транспортного средства, содержащее пластину для размещения номерного знака, имеющую корытообразную форму, крепежные элементы для присоединения пластины к транспортному средству, крепежные отверстия для присоединения к пластине номерного знака, расположенные на продольной оси симметрии пластины и имеющие участки для размещения крепежных элементов, при этом эти участки расположены с тыльной стороны пластины и выполнены с возможностью размещения в них крепежных элементов с натягом, и сорок шесть отверстий для присоединения к различным транспортным средствам, два из которых - первое и второе имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины, третье и четвертое имеют Т-форму и Г-форму, пятое и шестое имеют Т-форму и Г-форму расположены попарно над первым и вторым отверстиями соответственно, седьмое и восьмое имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины над девятым и десятым отверстиями, которые имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины на ее продольной оси симметрии дальше от поперечной оси симметрии, чем третье и четвертое отверстия, одиннадцатое и двенадцатое

отверстия имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины соответственно за девятым и десятым отверстиями, над которыми расположены соответственно тринадцатое и четырнадцатое отверстия, а под ними - пятнадцатое и шестнадцатое отверстия, семнадцатое и восемнадцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии относительно поперечной оси за одиннадцатым и двенадцатым отверстиями соответственно, девятнадцатое и двадцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины за семнадцатым и восемнадцатым отверстиями соответственно, двадцать первое и двадцать второе отверстия имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины ближе к поперечной оси симметрии пластины, чем остальные отверстия, двадцать третье, двадцать четвертое, двадцать пятое и двадцать шестое отверстия имеют Г-форму и расположены симметрично относительно поперечной и продольной осей симметрии пластины за девятнадцатым и двадцатым отверстиями соответственно, двадцать седьмое, двадцать восьмое и двадцать девятое, тридцатое отверстия имеют продолговатую форму и расположены вдоль продольной оси симметрии пластины симметрично относительно поперечной и продольной осей симметрии пластины за двадцать третьим, двадцать пятым и двадцать четвертым, двадцать шестым отверстиями соответственно, тридцать первое, тридцать второе и тридцать третье, тридцать четвертое отверстия имеют продолговатую форму и расположены вдоль продольной оси симметрии пластины симметрично относительно поперечной и продольной осей симметрии пластины за двадцать седьмым, двадцать восьмым и двадцать девятым, тридцатым отверстиями, тридцать пятое, тридцать шестое и тридцать седьмое, тридцать восьмое отверстия имеют продолговатую форму и расположены симметрично относительно поперечной оси симметрии пластины под продольной осью ее симметрии и вдоль нее, при этом тридцать шестое и тридцать восьмое отверстия расположены соответственно в областях, лежащих между первым и одиннадцатым и вторым и двенадцатым

отверстиями, тридцать девятое, сороковое, сорок первое, сорок второе, сорок третье, сорок четвертое, сорок пятое, сорок шестое отверстия расположены симметрично относительно поперечной оси симметрии пластины в верхней ее части и последовательно удалены от нее сначала сорок второе и сорок шестое, затем сорок первое и сорок пятое, затем сороковое и сорок четвертое и затем тридцать девятое и сорок третье отверстия, отличающееся тем, что на пластине выполнено первое и второе дополнительные отверстия, которые имеют продолговатую форму и расположены на продольной оси симметрии пластины непосредственно за соответствующими крепежными отверстиями ближе к поперечной оси симметрии пластины.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на пластине выполнено третье и четвертое дополнительные отверстия, которые имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины над крепежными отверстиями.

3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что тридцать девятое, сороковое, сорок первое, сорок второе, сорок третье, сорок четвертое, сорок пятое, сорок шестое отверстия имеют продолговатую форму и расположены поперек пластины.

4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое и шестнадцатое отверстия имеют Г-форму.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на пластине выполнены с возможностью отрыва по две втулки и шайбы из крепежных элементов, расположенные под двадцать первым и двадцать вторым отверстиями.