

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 поданное ООО «Компания Металл Профиль» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 27.11.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 119370, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 119370 на полезную модель «Металлический сайдинг» выдан по заявке № 2012111622/03 с приоритетом от 27.03.2012 на имя ООО «Производственное объединение «Металлист» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Металлический сайдинг, включающий повторяющиеся по ширине металлического листа гофры, ориентированные выпуклостью в одну сторону и выполненные по дуге окружности, между смежными гофрами размещено ребро жесткости, при этом крайние гофры профилированного листа снабжены элементами крепления, выполненными с возможностью образования в сборе со смежными профилированными листами замкового соединения, удерживающего смежные листы в сопряженном состоянии, причем один из элементов крепления выполнен в виде гнутого по всей длине листа паза, а другой элемент крепления выполнен в виде гнутого по всей длине листа ответного выступа, отличающийся тем, что элемент крепления, выполненный в виде паза, оснащен выступающим элементом, размещенным между пазом и

краем листа, а элемент крепления, выполненный в виде выступа, оснащен фиксирующей канавкой, причем глубина канавки, ширина паза и расположение выступающего элемента обеспечивают жесткую связь и фиксацию элементов крепления при создании замкового соединения.

2. Сайдинг по п.1, отличающийся тем, что выступающий элемент выполнен в виде фиксирующего буртика.

3. Сайдинг по п.1, отличающийся тем, что выступающий элемент выполнен в виде изогнутого края листа.

4. Сайдинг по п.1, отличающийся тем, что ребро жесткости выполнено в виде канавки полукруглого сечения».

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

В возражении указано, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща решению, известному из патента US 4134244, опубликованного 16.12.1979 (далее – [1]). В возражении приведена таблица сопоставительного анализа признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с признаками устройства по патенту [1].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, некоторые признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя отмечено, что сайдинг по патенту [1] не характеризуется наличием ребра жесткости между смежными гофрами, а также размещением выступающего элемента между пазом и краем листа. При этом, по мнению патентообладателя, данные признаки являются существенными.

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

С учетом даты подачи заявки (27.03.2012), по которой был 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. настоящего Регламента. 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 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. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

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

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

Из патента [1] известен металлический сайдинг в виде металлических панелей 21, имеющих повторяющиеся по ширине гофры, ориентированные

выпуклостью в одну сторону и выполненные по дуге окружности, причем между каждой парой смежных гофр размещено соответствующее ребро жесткости (см. абз.1 на с.1, абз. 2 и 3 на с.6, перевода описания и фиг.6 и 7 графических материалов к патенту [1]).

В устройстве по патенту [1] крайние гофры профилированного листа снабжены элементами крепления, выполненными с возможностью образования в сборе со смежными профилированными листами замкового соединения, удерживающего смежные листы в сопряженном состоянии, причем один из элементов крепления выполнен в виде гнутого по всей длине листа паза 27, а другой элемент крепления выполнен в виде гнутого по всей длине листа ответного выступа 28 (см. абз. 2 на с.6, перевода описания и фиг. 7 графических материалов к патенту [1]).

Элемент крепления, выполненный в виде паза, оснащен выступающим элементом, размещенным между пазом и краем листа (см. отогнутый край на элементе 27 на фиг. 7 графических материалов к патенту [1]).

Элемент крепления, выполненный в виде выступа, оснащен фиксирующей канавкой (см. канавка на элементе 28 на фиг. 7 графических материалов к патенту [1]).

Глубина канавки, ширина паза и расположение выступающего элемента обеспечивают жесткую связь и фиксацию элементов крепления при создании замкового соединения (см. абз. 2 на с.6 перевода описания и фиг. 7 графических материалов к патенту [1]).

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что сайдинг по патенту [1] не характеризуется наличием ребра жесткости между смежными гофрами, а также размещением выступающего элемента между пазом и краем листа.

Так, ребро жесткости в решении по патенту [1], также как и ребро жесткости в варианте исполнения полезной модели по зависимому пункту 4 формулы к оспариваемому патенту, образовано продольной канавкой (см. абз. 3 на с.6, перевода описания к патенту [1]).

Выполнение выступающего элемента в устройстве по патенту [1] полностью идентично выполнению этого элемента по зависимому пункту 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту – в виде изогнутого края листа. При этом сам изгиб расположен именно между пазом и краем (торцом) листа (см. фиг. 7 графических материалов к патенту [1]).

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Ввиду изложенного анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя о несущественности ряда признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту не проводился.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, в том виде как она охарактеризована в независимом пункте формулы по указанному патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующие.

Признаки зависимого пункта 3 (выступающий элемент выполнен в виде изогнутого края листа) и часть признаков зависимого пункта 4 (ребро жесткости выполнено в виде канавки), как было показано выше, также присущи решению по патенту [1].

Что касается формы выполнения выступающего элемента в виде буртика (признаки зависимого пункта 2), а канавки полукруглого сечения (оставшаяся часть признаков зависимого пункта 4), то следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, обосновывающих наличие причинно-следственной связи между указанными признаками и первым из приведенных в описании к оспариваемому патенту техническим результатом – увеличение срока службы (см. абз. 6 на с.2 описания к оспариваемому патенту).

При этом не является очевидным, что выступающий элемент именно в виде буртика, а канавка именно полукруглой формы способны увеличить срок службы сайдинга. Таким образом, данные признаки являются несущественными в отношении указанного результата (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 119370 признать недействительным полностью.