

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2012 от Открытого акционерного общества "Златоустовский часовой завод" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 61307, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 61307 на полезную модель «Соединительный элемент для строительных конструкций» выдан по заявке № 2006121957/22 с приоритетом от 19.06.2006 на имя Гладышева Дмитрия Викторовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Соединительный элемент для строительных конструкций, отличающийся тем, что имеет прямоугольную и клиновидную части плоской формы, причем в клиновидной части симметрично ее оси имеются зазубрины, а в прямоугольной части - два сквозных отверстия или одно сквозное отверстие и остроконечный шип, отогнутый от плоскости соединительного элемента до перпендикулярного положения.

2. Соединительный элемент по п.1, отличающийся тем, что в одно сквозное отверстие прямоугольной части запрессован остроконечный крепежный элемент.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного довода лицо, подавшее возражение, указывает на отсутствие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту «... отражения существенных признаков вследствие отсутствия указания ... технического результата ...» в описании упомянутого патента. Данное обстоятельство, согласно возражению, «... предопределяет вывод о несоответствии защищаемой ... полезной модели условию охраноспособности «новизна» ...».

Дополнительно лицо, подавшее возражение, указывает на нарушение в формуле оспариваемого патента требования единства полезной модели.

Кроме того, в возражении, со ссылкой на толковые словари, отмечается ошибочность использования в формуле полезной модели по оспариваемому патенту термина «зазубрины» при описании выступов, имеющих на изделии согласно графическим материалам заявки.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От патентообладателя на заседании коллегии палаты по патентным спорам (07.03.2012) поступил отзыв на указанное возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

Патентообладатель отмечает, что вопреки изложенному в возражении мнению «... в оспариваемом патенте указан технический результат ...». Кроме того, по мнению патентообладателя, без противопоставления какого-либо известного из уровня техники устройства «... утверждение о несоответствии условию «новизна» ...

является голословным ...».

Также в отзыве патентообладателя отмечается, что аргументы возражения, касающиеся несоблюдения требования единства полезной модели и корректности использования признака «зазубрины», «... с условиями патентоспособности никак не связаны, и их рассмотрение в Палате по патентным спорам ... не предусмотрено ...».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам (07.03.2012) лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором повторно отмечается нарушение требования единства полезной модели по оспариваемому патенту. При этом лицо, подавшее возражение, в упомянутом дополнении указывает на «... несоответствие защищенного патентом объекта условию «промышленная применимость» ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

При этом следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно пункту 2.3 Правил ПМ, заявка должна относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел. Требование единства признается соблюденным, если:

- в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель;

- в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей:

- одна из которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и устройство для его изготовления);

- одна из которых предназначена для использования другой или в другой (например, устройство и его составная часть; применение устройства по определенному назначению и устройство, в котором оно используется в соответствии с этим назначением как составная часть);

- относящихся к нескольким устройствам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

Согласно пункту 2.5 Правил ППС, возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, в частности, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, показал следующее.

В соответствии требованиями пункта 1 статьи 5 Закона и подпункта 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть признана несоответствующей условию патентоспособности «новизна» только в случае известности из уровня техники средства, имеющего

назначение и совокупность признаков, идентичные назначению и совокупности существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту. Однако в материалах возражения не приведено никаких сведений (источников информации), подтверждающих известность из уровня техники какого-либо технического средства.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведено доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается мнения лица, подавшего возражение, об отсутствии в формуле оспариваемого патента существенных признаков, основанного на отсутствии указания в описании упомянутого патента технического результата, то это мнение не соответствует действительности.

Так в описании к оспариваемому патенту действительно не упомянут термин «технический результат», однако указано, что устройство полезной модели по оспариваемому патенту обеспечивает высокую надежность и жесткость конструкции, т.е. указана характеристика технического свойства, объективно проявляющегося при использовании данного устройства. При этом для обеспечения надежности и жесткости охарактеризованных в описании оспариваемого патента строительных конструкций необходимо применение, как минимум, какого-либо соединительного элемента. То есть, по меньшей мере, признаки родового понятия формулы, характеризующие назначение полезной модели по оспариваемому патенту, являются существенными.

Относительно некорректности использования в формуле оспариваемого патента признака «зазубрины» следует отметить, что в возражении не представлено сведений о причинно-следственной связи между фактом наличия данного признака в формуле оспариваемого патента и мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов возражения о имеющем место нарушении требования единства полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить, что данное нарушение не входит в перечень оснований для признания патента недействительным (см. пункт 1 статьи 1398 Кодекса).

В отношении приведенного в дополнении к возражению мнения, касающегося несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», следует отметить, что оно не подкреплено какими-либо доводами. Кроме того, в возражении на дату его подачи отсутствовало указание на несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», т.е. дополнение к возражению в этой части не может быть принято во внимание, как изменяющее мотивы настоящего возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Что касается особого мнения, поступившего 07.03.2012 от лица, подавшего возражение, то изложенные в нем доводы об отсутствии указания технического результата в описании к оспариваемому патенту, несущественности всех признаков формулы этого патента и несоответствии полезной модели по упомянутому патенту условию патентоспособности «новизна», повторяют доводы возражения и подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать недействительным оспариваемый патент.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 61307 оставить в силе.**