

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 ООО «ОПС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.10.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 168329, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 168329 на полезную модель «Дымоход» выдан по заявке № 2015152011/03 с приоритетом от 03.12.2015 на имя Гнездилова А.С. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Дымоход, включающий дымовые элементы, смонтированные в виде преимущественно вертикального канала и выполненные с возможностью крепления к стене здания, отличающийся тем, что он включает смонтированные в единую конструкцию по высоте здания основу дымовой трубы с конденсатоотводчиком, трубу с ревизией, тройник 90° с отводом для подвода воздуха в дымоход, трубы с минеральной теплоизоляцией и, по крайней мере, один тройник 87° с отводом раструб

для подключения теплогенератора, коническое окончание и зонт, при этом все дымовые элементы выполнены из кислотостойкой нержавеющей стали и соединены таким образом, чтобы верхний элемент дымохода входил внутрь нижнего.

2. Дымоход по п. 1, отличающийся тем, что трубы выполнены в виде коаксиальных труб, при этом дымоход снабжен верхней и нижней турбонасадкой.

3. Дымоход по п. 1, отличающийся тем, что трубы выполнены одностенными.

4. Дымоход по п. 1, отличающийся тем, что трубы выполнены двустенными с минеральной теплоизоляцией между ними.

5. Дымоход по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кислотостойкой нержавеющей стали выбрана сталь марки 1.4404, или сталь марки 1.4301, или сталь марки 1.4541, или сталь марки 1.4878 толщиной 0.5-1 мм.

6. Дымоход по п. 1, отличающийся тем, что дымовые элементы выполнены с возможностью крепления к стене здания с помощью настенных хомутов.

7. Дымоход по п. 6, отличающийся тем, что настенные хомуты выполнены регулируемыми.»

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- каталог продукции «Система модульных дымоходов» компании «Вулкан» (далее – [1]);

- договор поставки № 25-14052015д от 14.05.2015 с приложениями (далее – [2]);

- счет № КВСч01712 от 14.05.2015 по договору [2] (далее – [3]);
- платежное поручение № 66 от 16.05.2015 по счету [3] (далее – [4]);
- договор подряда № 073-04/2015 от 04.05.2015 (далее – [5]);
- проектная документация № 057-03/2011(К-2014)-ОВ1 (далее – [6]);
- акт освидетельствования скрытых работ № 03/09 от 03.08.2015 (далее – [7]);
- акт освидетельствования скрытых работ № 03/09 от 14.08.2015 (далее – [8]);
- акт освидетельствования скрытых работ № 03/09 от 24.08.2015 (далее – [9]);
- акт освидетельствования скрытых работ № 03/09 от 31.08.2015 (далее – [10]);
- локальный сметный расчет к договору [4] (далее – [11]);
- заявление от директора ООО «Принт-сервис плюс» Гулина Н.О. (далее – [12]).

В возражении отмечено:

- из сведений, содержащихся в каталоге [1] известно решение, которому присущи все существенные признаки устройства, охарактеризованного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту;

- согласно документам [2] - [11] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было введено в гражданский оборот изделие, которому присущи все признаки устройства, охарактеризованного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что признак, характеризующий наличие тройника 87°, не является существенным, т.к. не находится в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 01.06.2018 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано:

- каталог [1] не является общедоступным ввиду отсутствия в возражении документального подтверждения размещения его в сети Интернет;

- заявление [12] не подтверждает общедоступность каталога [1];

- в каталоге [1] отсутствуют сведения о признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующих наличие тройника 87° с отводом раструба для подключения теплогенератора, соединение дымовых элементов таким образом, чтобы верхний элемент дымохода входил внутрь нижнего.

- признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий наличие тройника 87°, является существенным, т.к. находится в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся введения в гражданский оборот изделия, которому присущи все признаки устройства, охарактеризованного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, в отзыве отмечено следующее.

По мнению патентообладателя в приложении к договору [2] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующем соединении дымовых элементов таким образом, чтобы верхний элемент дымохода входил внутрь нижнего.

При этом следует отметить, что в отзыве отсутствует анализ документов [3] – [11].

С учетом даты подачи заявки (03.12.2015), 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, 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).

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.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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. Признаки относятся к существенным, если они

вливают 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 22.3.(1) 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.

Согласно пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с

помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении каталога [1] необходимо отметить следующее.

По существу каталог [1] представляет собой рекламный каталог продукции, производимой заводом «Вулкан», и предназначен для визуального ознакомления потребителем с данной продукцией.

Однако, как справедливо отмечено в отзыве патентообладателя, в возражении отсутствуют документально подтвержденные дата, с которой стало возможно обозрение данного каталога, а также дата размещения данного каталога в сети Интернет.

В свою очередь, в каталоге [1] содержатся сведения о включении данного каталога в 2015 году базу данных «Федерального информационного фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию» (далее - БД).

Однако, в возражении отсутствует документальное подтверждение о том, что до даты приоритета (03.12.2015) полезной модели по оспариваемому патенту указанные в каталоге сведения стали общедоступными.

Также следует отметить, что заявление [12] подтверждает лишь намерения ООО «Сервисная служба» об изготовлении каталогов [1] в количестве 6000 штук ООО «Принт-сервис плюс».

В свою очередь, в возражении отсутствуют сведения, подтверждающие факт исполнения данного намерения, а также распространение данных каталогов.

Таким образом, каталог [1] не может быть включен в уровень техники (см. пункты 22.3.(1), 22.3.(2) Регламента ПМ).

В отношении документов [2] – [4] необходимо отметить следующее.

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между поставщиком ООО «Камины Вип» и покупателем ООО «ОПС» был заключен договор [2] о поставке изделий (составных частей) дымоходной трубы марки «Вулкан», о чем свидетельствует приложение к договору [2].

Согласно пункту 2.3 договора [2] отгрузка данных изделий осуществляется при условии 100% оплаты счета [3]. При этом данная оплата подтверждается платежным поручением [4].

Однако, согласно пункту 2.4 и 3.3.1 договора [2] приемка покупателем указанных изделий осуществляется в месте приемки товара и с учетом указанных в товарно-сопроводительных документах сведений.

В свою очередь, в возражении отсутствуют товарно-сопроводительные документы, подтверждающие именно факт передачи указанных изделий до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту продавцом - ООО «Камины Вип» покупателю – ООО «ОПС».

Таким образом, совокупность документов [2] - [4] не подтверждает факт использования дымоходной трубы марки «Вулкан» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении документов [5] – [11] необходимо отметить следующее.

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между заказчик ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» и подрядчиком ООО «ОПС» был заключен договор [5] о выполнении работ по монтажу системы дымоудаления от газовых котлов в жилой части на объекте заказчика согласно проектной документации [6] и сметному расчету [11].



В свою очередь факт выполнения данных строительных работ до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту подтверждается актом [9].

Таким образом, документы [5], [6], [9], [11] в совокупности подтверждают факт реализации изделия «дымоход из нержавеющей стали» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Из проектной документации [6] (с учетом сведений, содержащихся в акте [9]) известен дымоход, состоящий из дымовых элементов. Данные элементы смонтированы в виде вертикального канала и выполнены с возможностью крепления к стене здания. Также дымоход включает в себя смонтированные в единую конструкцию по высоте здания основу дымовой трубы со сборником конденсата (конденсатоотводчик), трубу, тройник коллективный, трубы с минеральноватной теплоизоляцией, телескопические трубы, грибок (зонт). При этом все дымовые элементы выполнены из нержавеющей стали.

Устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от известного из проектной документации [6] решения, в частности, следующими признаками:

- выполнением трубы с ревизией;
- выполнением тройника  $90^\circ$  с отводом для подвода воздуха в дымоход;
- наличием тройника  $87^\circ$  с отводом раструб для подключения теплогенератора;
- наличием конического окончания;
- выполнением всех дымовых элементов из кислотостойкой нержавеющей стали;
- соединением всех дымовых элементов таким образом, чтобы верхний элемент дымохода входил внутрь нижнего.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся несущественности признака, характеризующего выполнение тройника  $87^\circ$ , необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом устройства по оспариваемому патенту является улучшение эффективности отвода дымовых газов с одновременным увеличением срока его службы за счет снижения концентрации конденсата в канале дымохода.

Также согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 5 абзац 2) можно сделать вывод о том, что появлению конденсата препятствует быстрый нагрев стенок дымовых элементов с моментальным прохождением температуры точки росы, а также поддержание достаточно высокой температуры в дымоходе и предотвращение его охлаждения. При этом, данные условия обусловлены видом материала дымовых элементов, минимальной толщиной стенок дымохода, а также наличием минеральной теплоизоляция труб (см. стр. 5 абзац 2 описания к оспариваемому патенту).

С учетом изложенного можно констатировать, что вид тройника не находится в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом и, таким образом, не является существенным.

При этом следует отметить, что в возражении отсутствуют доводы о несущественности остальных вышеуказанных отличительных признаков.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2017,  
патент Российской Федерации на полезную модель № 168329 оставить в  
силе.**