

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ерохина Константина Евгеньевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.03.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 175390, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 175390 на полезную модель «Сварной опалубочный профиль замкнутого коробчатого сечения» выдан по заявке № 2017134395/02 с приоритетом от 03.10.2017 на имя Овчинникова Антона Анатольевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Сварной опалубочный профиль замкнутого коробчатого сечения, выполненный из стальной ленты, соединенной сварным швом, содержащий нижнюю полку и верхнюю опорную площадку с впадиной, к которым примыкают вертикальные торцевая стойка с впадиной и отгибом в ее верхней части и тыльная стойка с образованной на ней замковой

впадиной, имеющей поперечное сечение в форме трапеции, наружный конец верхней поверхности которой совмещен с концом опорной площадки, отличающийся тем, что сварной шов расположен на опорной площадке на расстоянии от ее конца со стороны тыльной стойки, равном 15-45% длины опорной площадки, при этом высота упомянутой трапеции также равна 15-45% длины опорной площадки, нижняя поверхность замковой впадины расположена под углом 100...120° к вертикальной части тыльной стойки до замковой впадины, а верхняя поверхность замковой впадины расположена под углом 20...40° к опорной площадке.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного к возражению приложены копии следующих материалов:

- патент Российской Федерации на полезную модель № 141554, всего на 7 л. (далее – [1]);
- договор поставки № 1867/0901 от 09.01.2007 на 4 л. (далее – [2]);
- спецификация от 25.04.2013 к договору поставки № 1867/0901 и чертежи №1 и №2 к ней, всего на 3 л. (далее – [3]);
- товарная накладная № 043309 от 30.04.2013 на 1 л. (далее – [4]);
- спецификация от 05.07.2013 к договору поставки № 1867/0901 и чертежи №1 и №2 к ней, всего на 3 л. (далее – [5]);
- товарная накладная № 072755 от 10.07.2013 на 1 л. (далее – [6]);
- спецификация от 15.07.2013 к договору поставки № 1867/0901 и чертежи №1 и №2 к ней, всего на 3 л. (далее – [7]);
- товарная накладная № 077110 от 20.07.2013 на 2 л. (далее – [8]);

- договор поставки № 1/Т-2015 от 05.02.2015 на 3 л. (далее – [9]);
- чертеж ПО 120x60x S(A) «Профиль» на 1 л. (далее – [10]);
- счет на оплату № 718 от 25.03.2015 на 1 л. (далее – [11]);
- товарная накладная № 482 от 25.03.2015 на 1 л. (далее – [12]);
- счет-фактура № 482 от 25.03.2015 на 1 л. (далее – [13]);
- счет на оплату № 744 от 28.03.2015 на 1 л. (далее – [14]);
- товарная накладная № 502 от 28.03.2015 на 1 л. (далее – [15]);
- счет-фактура № 502 от 28.03.2015 на 1 л. (далее – [16]);
- счет на оплату № 753 от 30.03.2015 на 1 л. (далее – [17]);
- товарная накладная № 505 от 30.03.2015 на 1 л. (далее – [18]);
- счет-фактура № 505 от 30.03.2015 на 1 л. (далее – [19]);
- счет на оплату № 653 от 18.03.2015 на 1 л. (далее – [20]);
- товарная накладная № 426 от 18.03.2015 на 1 л. (далее – [21]);
- счет-фактура № 426 от 18.03.2015 на 1 л. (далее – [19]);
- счет на оплату № 719 от 25.03.2015 на 1 л. (далее – [20]);
- товарная накладная № 483 от 25.03.2015 на 1 л. (далее – [21]);
- счет-фактура № 483 от 25.03.2015 на 1 л. (далее – [22]).

В возражении отмечается, что из материалов патента [1] известно техническое решение, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. При этом согласно возражению формула данной полезной модели включает в себя ряд признаков, которые не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в повышении прочности сварного опалубочного профиля замкнутого коробчатого сечения. В частности, по мнению лица, подавшего возражение, к несущественным следует отнести признак, характеризующий расположение сварного шва на опорной площадке. В возражении высказывается мнение о том, что «... размещение такого ослабленного места, как зона сварного шва на

опорной площадке будет лишь снижать прочность профиля...», т.к. «... основная нагрузка на профиль возникает ... со стороны примыкания палубы, т.е. со стороны опорной площадки ...».

Кроме того, согласно возражению до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту были известны сведения о техническом средстве, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту. Упомянутые сведения, по мнению лица, подавшего возражение, стали известными в результате использования на территории Российской Федерации этого технического средства, что подтверждается материалами [2] – [22].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2018, поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в материалах оспариваемого патента, вопреки доводам возражения, содержатся сведения о материале и размерах элементов опалубочного профиля.

В возражении также указано на то, что для решения по патенту [1] не характерен признак полезной модели по оспариваемому патенту «верхняя опорная площадка с впадиной», т.к. выемка в профиле по патенту [1] по своему конструктивному выполнению отличается от впадины в профиле по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель указывает, что нельзя согласиться с тем, что из патента [1] известны признаки вышеприведенной формулы, характеризующие величину углов наклона верхней и нижней поверхностей трапецевидной замковой впадины, а также соотношение высоты этой трапеции к длине опорной площадки профиля.

Кроме того, в возражении указано, что в патенте [1] «... никак не определено место нахождения сварного шва ...». При этом, по мнению патентообладателя, в решении по оспариваемому патенту признаки, характеризующие расположение сварного шва именно на опорной площадке, являются существенными, так как при таком его расположении сварной шов предохраняется от механических повреждений элементами, размещаемыми на опорной площадке.

На основании сказанного в отзыве патентообладателя сделан вывод о том, что профиль по оспариваемому патенту «... имеет целый ряд существенных отличительных признаков ...» от профиля по патенту [1].

В отзыве патентообладателя также приведено утверждение о том, что документы [2] – [22] не позволяют сделать вывода об использовании на территории Российской Федерации сварного опалубочного профиля, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении договора поставки [2] и представленных совместно с ним документов [3] – [8] патентообладатель указывает следующее.

В отзыве обращается внимание на то, что в договоре поставки [2] отсутствуют сведения о наименовании поставляемых товаров, а также на то, что с возражением не было приведено упомянутых в пункте 7.3 данного договора приложений.

В товарных накладных [4], [6] и [8] отсутствует указание на изделие «Сварной опалубочный профиль замкнутого коробчатого сечения», а также не представлены упомянутые в этих товарных накладных приложения.

По мнению патентообладателя, спецификации [3], [5] и [7] нельзя рассматривать ни как приложения к товарным накладным [4], [6] и [8], ни как приложения к договору [2].

В отзыве также указывается, что изображение опалубочного профиля на чертежах к спецификациям [3], [5] и [7] не характеризуется всеми существенными признаками полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении договора поставки [9] и представленных совместно с ним документов [10] – [22] патентообладатель указывает следующее.

В отзыве обращается внимание на то, что в договоре поставки [9], также как и в товаросопроводительных документах [11] – [22], отсутствуют какие-либо сведения о конструкции поставляемых изделий, а также ссылки на какие-либо чертежи, в том числе и на чертеж [10].

Также патентообладатель обращает внимание на то, что чертеж [10] не согласован всеми участниками договора [9] и не имеет ссылок на этот договор, а сам по себе данный чертеж [10] не может считаться общедоступным источником информации.

Кроме того, в отзыве на возражение обращается внимание на то, что на изображении опалубочного профиля, приведенного на чертеже [10], невозможно обнаружить все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (03.10.2017), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования 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.

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 отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, а для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения

обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Полезной модели 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 по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Исполнение обязательств по договору поставки [9] подтверждается документами [11] – [22]. Однако, документы [9], [11] – [22] не содержат сведений о конструкции какого-либо изделия. При этом чертеж [10], представленный совместно с упомянутыми документами, не корреспондируется ни с одним из них. То есть, отсутствуют основания утверждать, что конструкция изделий, поставляемых в рамках договора [9], соответствует чертежу [10]. Здесь следует отметить, что сам по себе чертеж [10] не является общедоступным источником информации, который

может быть включен в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается договора поставки [2], то исполнение обязательств по нему в рамках предмета договора, прописанного в спецификациях [3], [5] и [7], подтверждается товарными накладными [4], [6] и [8], которые датированы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В договоре [2] предмет поставки оговорен лишь в общем виде, а именно в пункте 1.1 данного договора указано, что товары, поставляемые по договору, представляют собой строительные материалы.

При этом согласно пунктам 1.2, 2.1 и 3.1 договора поставки [2], наименование, количество и качество товаров, а также сроки их поставки предполагалось определять дополнительно после подписания данного договора.

В пункте 7.3 данного договора [2] указано, что любые «... приложения и дополнения к настоящему договору ... составляют его неотъемлемую часть ...». Такими дополнениям являются спецификации [3], [5] и [7], в каждой из которых указано, что они являются неотъемлемой частью договора [2]. В спецификациях [3], [5] и [7] согласовано наименование, количество и сроки поставки товаров, а для согласования технической сущности и качества этих товаров, данные спецификации включают в себя подписанные обеими сторонами договора [2] приложения с чертежами поставляемых товаров. Здесь можно отметить, что выбор формы оформления дополнительных соглашений к договорам поставки действующим законодательством отведен на усмотрение сторон данных договорных отношений.

В соответствии с пунктами 2.5 и 3.2 договора поставки [2], согласие покупателя с упомянутыми условиями, а также свершившийся факт

перехода товара в собственность покупателя подтверждается подписанием и простановкой печати на товарных накладных [4], [6] и [8]

При этом в отношении довода патентообладателя об отсутствии в материалах возражения листов приложений, количество которых указано в товарных накладных [4], [6] и [8], нужно отметить, что наличие или отсутствие приложений к товарным накладным, не опровергает подтверждаемого ими факта передачи поименованных в них товаров от продавца в собственность покупателя.

Наименование, количество и стоимость товаров, перечисленных в товарных накладных [4], [6] и [8] полностью совпадает с соответствующим перечнем товаров, приведенным в таблице №1 в спецификациях [3], [5] и [7]. При этом согласно спецификациям [3], [5] и [7] предметом поставки является выполненный с использованием профиля опалубочного щита опалубочный, в состав которого входят изделия, перечисленные в упомянутой таблице №1, а конструкция представлена на чертеже №1 (Чертеж Щита опалубочного) и чертеже №2 (Чертеж Профиля опалубочного).

Таким образом, документы [2] – [8] в совокупности позволяют использовать сведения, представленные на чертеже №1 и чертеже №2 к спецификациям [3], [5] и [7], для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил ПМ).

Анализ упомянутых сведений показал, что к каждой из спецификаций [3], [5] и [7] приложен идентичный комплект чертежей.

При этом согласно чертежам, приложенным к спецификациям [3], [5] и [7], профиль опалубочный имеет замкнутое коробчатое сечение. На верхней полке профиля на расстоянии 15 мм от левого края вертикальной линией обозначен разрыв профиля, к которому подведена выноска «Грат

не более 0,2 мм», обозначающая в соответствии со стандартами ЕСКД сварное соединение.

Таким образом, согласно документам [2] – [8] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту состоялось общедоступное использование средства того же назначения, что и данная полезная модель, а именно сварного опалубочного профиля замкнутого коробчатого сечения.

Представленный на упомянутых чертежах к спецификациям [3], [5] и [7] профиль, также как и профиль по оспариваемому патенту, содержит нижнюю полку и верхнюю опорную площадку с впадиной, к которым примыкают вертикальные торцевая стойка с впадиной и отгибом в ее верхней части и тыльная стойка с образованной на ней замковой впадиной, имеющей поперечное сечение в форме трапеции, наружный конец верхней поверхности которой совмещен с концом опорной площадки.

Как это изображено на чертеже №2 к любой из спецификаций [3], [5] и [7], сварной шов расположен именно на опорной площадке, на том же расстоянии 15 мм от тыльной стойки, что и верхнее основание трапеции, образующей замковую впадину. При этом размерные ряды, обозначенные на чертеже, позволяют установить длину опорной площадки: $60-8=52$ мм, а также вычислить, что расстояние от конца опорной площадки со стороны тыльной стойки до сварного шва и высота упомянутой трапеции находится в диапазоне 15-45% от длины опорной площадки.

Проставленные на упомянутом чертеже размеры также позволяют установить, что нижняя поверхность замковой впадины расположена под углом 110° к вертикальной части тыльной стойки до замковой впадины, а верхняя поверхность замковой впадины расположена под углом 30° к опорной площадке. То есть, величины данных угловых размеров в известном техническом решении попадают в соответствующие диапазоны

тех же значений, указанные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается признака формулы оспариваемого патента, согласно которому опалубочный профиль выполнен из соединенной сварным швом стальной ленты, то можно согласиться с доводом возражения о том, что данный признак не является существенным с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к данному патенту. Так патентообладатель ни в описании к оспариваемому патенту, ни в процессе рассмотрения возражения, не представил сведений, подтверждающих наличие причинно-следственной связи между упомянутыми признаками и указанным в описании к данному патенту техническим результатом, заключающимся в повышении прочности сварного опалубочного профиля.

Таким образом, для технического средства, ставшего известным согласно документам [2] – [8] в результате его использования до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по этому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, доводы возражения в отношении документов [2] – [8], позволяют признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся сведений, содержащихся в патенте [1], нужно отметить следующее.

Патент [1] был опубликован до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. содержащиеся в нем сведения могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия полезной

модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В патенте [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и в оспариваемом патенте, а именно сварной опалубочный профиль замкнутого коробчатого сечения.

Известный из патента [1] опалубочный профиль, также как и профиль по оспариваемому патенту, выполнен из стальной ленты, соединенной сварным швом, и содержит нижнюю полку и верхнюю опорную площадку, к которым примыкают вертикальные торцевая стойка с впадиной и отгибом в ее верхней части и тыльная стойка с образованной на ней замковой впадиной, имеющей поперечное сечение в форме трапеции, наружный конец верхней поверхности которой совмещен с концом опорной площадки.

Согласно описанию к патенту [1] в известном техническом решении верхняя опорная площадка выполнена с выемкой, обозначенной позицией 7. При этом согласно чертежу к патенту [1] упомянутая выемка представляет собой впадину на поверхности верхней опорной площадки, выполненную путем деформации стенки профиля в направлении его внутренней полости. Что же касается доводов возражения о различии конструктивного выполнения упомянутых впадин, а также о наличии в материалах оспариваемого патента сведений о материале и размерах элементов опалубочного профиля, то данные доводы возражения не находят подтверждения в признаках формулы оспариваемого патента.

Вопреки доводам возражения, информация, содержащаяся в описании к патенту [1], о выполнении известного решения «... путем проката профиля из стальной ленты с последующей сваркой ...», совместно с чертежом к этому патенту, позволяет сделать вывод о месте нахождения сварного шва на нижней полке профиля, в той же

вертикальной плоскости, в которой расположено меньшее основание трапеции, образующей замковую впадину на тыльной стойке профиля.

При этом расстояние от конца опорной площадки со стороны тыльной стойки до сварного шва и высота упомянутой трапеции, учитывая сведения, представленные на чертеже, а также в первом абзаце на странице 2 описания к патенту [1], равно $12 \pm 2,0$ мм. В том же абзаце на странице 2 описания к патенту [1] приведены сведения о толщине стенок профиля $3,0 \pm 0,3$ мм и ширине нижней полки $61 \pm 1,0$ мм. Упомянутые сведения позволяют вычислить диапазон, в который попадает величина процентного соотношения между расстоянием от конца опорной площадки со стороны тыльной стойки до сварного шва (равное высоте упомянутой трапеции) и длиной опорной площадки. При этом полученное процентное соотношение в решении, известном из патента [1], попадает в диапазон 15-45%, указанный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В последнем абзаце на странице 1 описания к патенту [1] указано, что трапеция, образующая замковую впадину на тыльной стойке профиля, является равнобедренной и имеет углы у основания равные 70° . Упомянутые сведения, совместно с изображением, представленным на чертеже к патенту [1], позволяют установить, что нижняя поверхность замковой впадины расположена под углом 110° к вертикальной части тыльной стойки до замковой впадины, а верхняя поверхность замковой впадины расположена под углом 20° к опорной площадке. То есть, величины данных угловых размеров в известном техническом решении попадают в соответствующие диапазоны тех же значений, указанные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, единственным отличием профиля по оспариваемому патенту от опалубочного профиля по патенту [1], заключается в размещении сварного шва именно на опорной площадке.

Однако, следует согласиться с доводами возражения о том, что патентообладателем не приведено убедительных доводов, доказывающих наличие причинно-следственной связи между размещением сварного шва именно на опорной площадке и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в повышении прочности сварного опалубочного профиля замкнутого коробчатого сечения.

В описании к оспариваемому патенту содержатся сведения лишь о том, что «...размещение на опорной площадке рабочих конструктивных элементов (палубы), предохраняет сварной шов от механических повреждений, в связи с чем обеспечивается высокая прочность заявленного сварного профиля ...».

Однако, для специалиста очевидно, что прочность какой-либо конструкции характеризует ее возможность сопротивляться механическим повреждениям, а не находится в зависимости от того, защищена ли данная конструкция от этих повреждений какими-либо иными элементами.

Также можно согласиться и с доводами возражения о том, что основную механическую нагрузку опалубочный профиль воспринимает как раз со стороны опорной площадки, к которой примыкает палуба опалубочного щита, воспринимающая нагрузку от бетонирования в процессе его использования по прямому назначению. При этом патентообладателем ни в описании оспариваемого патенте, ни в отзыве на возражение, не было представлено сведений о том, чем могут быть вызваны механические повреждения сварного шва при его размещении не на опорной площадке, а, например, на нижней полке профиля, как это реализовано в техническом решении по патенту [1]. То есть, не приведено сведений, подтверждающих необходимость размещения сварного шва для его защиты под иными конструктивными элементами опалубочного щита.

Таким образом, признак полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий размещение сварного шва именно на опорной площадке, не является существенным с точки зрения возможности достижения технического результата, указано в описании к этому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для профиля по патенту [1] характерны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 175390 признать недействительным полностью.