

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 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №174659, поступившее 22.06.2018 от Неделина В.А. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № №174659 на полезную модель «Устройство для крепления маячкового профиля под штукатурку» выдан по заявке №2017106520/12 с приоритетом от 27.02.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "РосДюбель" (далее – патентообладатель), со следующей формулой:

«Устройство для крепления маячкового профиля под штукатурку, содержащее ложемент в виде уплощенного прямоугольного параллелепипеда с отверстием под крепежный элемент, в верхней части которого (ложемента) выполнены площадка для маячкового профиля и буртик с поднутрением, и фиксирующую заглушку, имеющую возможность перемещения в продольном пазе, выполненном в ложементе, при этом ложемент и фиксирующая заглушка снабжены средствами для их

сцепления друг с другом, отличающееся тем, что упомянутый продольный паз выполнен в нижней части ложементов по всей его длине и служит одновременно отверстием под крепежный элемент, в верхней части ложементов со стороны, противоположной упомянутому буртику, выполнен сквозной продольный паз, ограниченный по длине, при этом фиксирующая заглушка имеет возможность перемещения в обоих пазах и выполнена с бобышкой в верхней части, имеющей поднутрение, аналогичное поднутрению буртика ложементов, а на поверхности площадки для маячкового профиля ложементов и обращенной к ней поверхности бобышки выполнены ряды поперечных ребер-выступов, служащих средствами для сцепления фиксирующей заглушки с ложементом».

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

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU № 122136, дата публикации 20.11.2012 (далее – [1]);
- ГОСТ 7016-82 «Изделия из древесины и древесных материалов» Параметры шероховатости поверхности, введен в действие 12.10.1982 (далее – [2]);
- ГОСТ 7016-2013 «Изделия из древесины и древесных материалов» Параметры шероховатости поверхности, введен в действие 01.01.2014 (далее – [3]);
- учебное пособие Коротков В.И.. «Деревообрабатывающие станки», М., Высшая школа, 1986, 2005, с.22-27 (далее – [4]);
- интернет распечатка с электронного адреса <http://noeasy.ru/manufacture-of-stoljarno-furniture-products/accuracy-of-processing-and-roughness-of-a-surface/588-sherokhovatost-poverkhnosti-drevesiny.html> на 3 л. (далее – [5]);

- протокол осмотра доказательств (информационного ресурса) рег.№63/156-н/63-2018-3-1038, копия на 7 л. (далее – [6]);
- товарная накладная № 166326 от 24.08.2016, копия на 1л. (далее – [7]);
- накладная №16-01211333965 от 24.08.2016, копия на 1 л. (далее – [8]);
- заключение эксперта Филиппенковой Н.В (пат.пов. рег. № 652) от 02.09.2016, копия на 20 л. (далее – [9]);
- определения по делу №А43-30890/2017 Арбитражного суда Нижегородской области, 4 шт. на 9 л. (далее – [10]);
- протокол изъятия вещей и документов от 09.02.2017, копия на 1 л. (далее – [11]);
- определение Управления МВД России по г. Н.Новгород о назначении патентной экспертизы по делу об административном правонарушении от 09.02.2017, копия на 1 л. (далее – [12]);
- заключение патентоведческой экспертизы по исследованию использования патента на полезную модель № RU 122136 U1 "Универсальное устройство для крепления маяка под штукатурку " в изделии "Крепление маячкового профиля" (пат.пов. Петухов И.Е. рег. №1034) от 15.06.2017, копия на 8 л. (далее – [13]);
- протокол об административном правонарушении 52 БЗ №073888 от 08.07.2017, копия на 1 л. (далее – [14]);
- возражения по содержанию протокола об административном правонарушении 52 БЗ №073888 от 18.07.2017, копия на 5 л. (далее – [15]);
- протокол осмотра доказательств (информационного ресурса) рег.№63/181-н/63-2018-1-201, копия на 5 л. с приложением на 9 л. (далее – [16]);
- возражения (объяснения) лица, привлекаемого к административной ответственности (протокол 52 БЗ №073888) от 18.07.2017, копия на 5 л. (далее – [17]);
- выписка ЕГРИП в отношении ИП Бутюгов А.А. по состоянию на 18.06.2018, на 3 л. (далее – [18]);

- выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСДЮБЕЛЬ» по состоянию на 18.06.2018, на 9 л. (далее – [19]).

Лицо, подавшее возражение, представляет сопоставительный анализ признаков решения по оспариваемому патенту на полезную модель и решения, известного из патентного документа [1]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак, характеризующий выполнение на поверхности площадки для маячкового профиля ложемент и обращенной к ней поверхности бобышки рядов поперечных «ребер – выступов», является несущественным.

По мнению лица, подавшего возражение, упомянутый признак является несущественным ввиду того, что при использовании полезной модели по оспариваемому патенту достигается тот же технический результат, что и решением, раскрытым в патентном документе [1]. При этом достижение иного технического результата полезной моделью по оспариваемому патенту по отношению к решению, известному из патентного документа [1], не выявлено.

В возражении отмечено, что техническим результатом согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту является «...надежная фиксация маячковых профилей различной ширины», что достигается, в том числе, за счет того, что на поверхности площадки для маячкового профиля ложемент и обращенной к ней поверхности бобышки выполнены ряды поперечных «ребер – выступов», служащих средствами для сцепления фиксирующей заглушки с ложементом.

При этом в возражении отмечается, что технический результат полезной модели, известной из патентного документа [1], представляющий собой возможность установки маяков под штукатурку «любой ширины, и обеспечение более надежной фиксации фиксатора на маяке», достигается, в том числе, за счет того, что на опорной поверхности держателя маяка и

поверхности фиксатора, закрепленного на держателе маяка с возможностью продвижения вдоль его оси, выполнены «риски».

По мнению лица, подавшего возражение, «ребра – выступы» и «риски» выполняют функцию надежного крепления (сцепления) фиксирующей заглушки с ложементом.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что выполнение на поверхности «ребер – выступов» и «рисок» означает создание неровности поверхности в виде чередующихся выступов и впадин и относится к «шероховатости поверхности». Для усиления своей позиции и толкования вышеупомянутых признаков, лицо, подавшее возражение приводит выдержки из словарно-справочной литературы и из источников информации [2], [4] и [5].

Таким образом, в возражении сделан вывод о несущественности выбора вида выполнения шероховатости поверхности для достижения цели надежности крепления, т.е. признак «ребра-выступы» является несущественным, а остальные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из решения, раскрытого в патентном документе [1].

Кроме того, в возражении отмечается, что изделие того же назначения с указанной выше совокупностью признаков было известно ранее чем за 6 месяцев до даты приоритета полезной модели по оспариваемой патенту, а именно с 24.05.2018 (в подтверждение данного мнения приведены материалы [6], [7], [8], [9]). Для лица, подавшего возражение, данное обстоятельство послужило поводом для обращения в судебные инстанции о взыскании компенсации за нарушение исключительного права путем использования полезной модели по патентному документу [1] (в подтверждение данного действия приведены материалы [10] - [19]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии представил отзыв, в котором отмечает следующее.

По мнению патентообладателя, под определение шероховатости поверхности как «чередующихся выступов и впадин» поверхность, имеющая риски и поверхность, снабженная ребрами-выступами не подпадают. Так, в отзыве отмечено, что в полезной модели по оспариваемому патенту нет никаких впадин и углублений по отношению к площадке ложементa, т.к. выступы вместе с площадкой ложементa представляют собой оребренную поверхность. При этом, в решении, раскрытом в патентном документе [1], на поверхности ложементa выполнен ряд рисок, но никаких выступов над опорной поверхностью держателя нет, что является рифленой поверхностью. Таким образом, по мнению патентообладателя, обе площадки являются, в какой то степени шероховатыми поверхностями, но не являются техническими эквивалентами. Кроме того, в своем отзыве патентообладатель отмечает, что в оспариваемой полезной модели средства сцепления, представляющие собой ребра-выступы, расположены на контактирующих между собой поверхностях ложементa и фиксирующей заглушки. Указанный признак, является существенным, влияющим на достижение технического результата, заключающегося в надежности фиксации маячковых профилей различной ширины. При этом, упомянутый признак не присущ полезной модели согласно патентному документу [1], что подтверждается фиг. 1 и 3 чертежей, из которых следует, что риски на поверхности держателя и фиксатора не контактируют между собой.

Относительно документов [6]-[19] патентообладатель, в своем отзыве подчеркивает, что материалы [7]-[19] не относятся к мотиву возражения, заключающемуся в несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Что касается документа [6], то он не может быть признан раскрывающим

сущность полезной модели по оспариваемому патенту до даты её приоритета, т.к. недостаточно информации технического характера, позволяющей идентифицировать все признаки изделия, представленного на картинке, распечатанной с информационного ресурса.

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

С учетом даты подачи заявки (27.02.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 опубликованы 28.12.2015) (далее – 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 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 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с пунктом 36 (1) Требований ПМ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением.

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.

Техническое решение по патентному документу [1] (см. реферат), также как и полезная модель по оспариваемому патенту, относится к устройствам для крепления маячкового профиля под штукатурку.

Устройство по патентному документу [1] (реферат, с.3 описания, формула полезной модели) содержит держатель маяка, имеющий в верхней плоскости паз для установки маячкового профиля под штукатурку, в нижней плоскости паз, выполненный под головку крепежного элемента, и фиксатор. Конструкция держателя маяка включает буртик с выполненным в нем поднутрением, который выполняет функцию одной стороны паза, а фиксатор, который устанавливается в имеющийся в держателе маяка продольный паз, выполняет функцию другой стороны паза держателя маяка. В устройстве одна сторона паза, в котором крепится маяк, является подвижной. При этом на опорной поверхности держателя маяка и поверхности фиксатора, закрепленного на держателе маяка, выполнены риски. Согласно фиг.1, 2 и 3 патентного документа [1], риски расположены на верхней (опорной) поверхности держателя маяка и на поверхности фиксатора, обращенной внутрь продольного паза.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от полезной модели, раскрытой в патентном документе [1] тем, что на поверхности бобышки (фиксатора) выполнены ряды поперечных ребер-выступов. При этом поперечные ребра-выступы площадки ложемент контактируют с ребрами-выступами, расположенными на поверхности бобышки (фиг.1, формула изобретения, с.3-4 описания).

В возражении отмечено, что выполнение на устройстве ребер-выступов является несущественным признаком, поскольку как «ребра-выступы» по оспариваемому патенту так и «риски» в решении по патентному документу [1] выполняют одну и ту же функцию, направленную на создание надежного крепления. Однако, нельзя согласиться с данным мнением на основании следующего.

Технический результат полезной модели по оспариваемому патенту заключается в «расширении технологических возможностей устройства за счет обеспечения возможности надежной фиксации маячковых профилей различной ширины». Причинно-следственная связь между отличительными признаками и указанным техническим результатом усматривается в том, что результат достигается за счет того, что контактирующие поверхности ребер-выступов ложеента и бобышки имеют оппозитно расположенные участки с поперечными ребрами, при этом ребра-выступы фиксирующей заглушки (бобышки) при ее перемещении попадают соответственно на ребра-выступы ложеента, что предупреждает ее перемещение в обратном направлении, за счет чего обеспечивается надежная фиксация маячковых профилей различной ширины в процессе монтажа устройства и последующего его использования в процессе штукатурки (абзац 5 с.4 описания).

Следовательно, упомянутые выше признаки являются существенными для достижения технического результата.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» по отношению к патентному документу [1].

Сведения, содержащиеся в источниках [2] - [5] приведены лишь для толкования смыслового содержания отдельных признаков и не влияют на сделанный выше вывод.

Относительно представленных в возражении материалов [6]-[19]

нужно отметить следующее.

Материалами, включающими какую-либо информацию технического характера, являются только протоколы осмотра доказательств [6] и [16]. Однако технической информации, представленной в указанных протоколах, недостаточно для идентифицирования признаков, присущих изделиям, изображенным на распечатках с информационных ресурсов, осмотр которых производился. Так, можно лишь утверждать, что на представленных материалах изображены некие устройства для крепления маячкового профиля под штукатурку. Однако, убедиться в наличии и месте расположения таких признаков как «ребра-выступы» или «риски» не представляется возможным т.к. упомянутые признаки не визуализируются ввиду недостаточной информативности данных материалов.

Заключения [9] и [13] являются мнениями частных лиц, которые не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Материалы [7] и [8] не включают информацию технического характера .

Материалы [10]-[12], [14], [15], [17-19] не содержат информации, подтверждающей общедоступность сведений о каких-либо технических решениях, которые могли бы быть использованы для целей проведения анализа соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2018, патент РФ № 174659 оставить в силе.