

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного общества «ПРОФСТАЛЬ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.04.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 189467, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 189467 «Металлический профиль для ограждения» выдан по заявке № 2019108192 с приоритетом от 21.03.2019 на имя Безматерных Романа Викторовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Металлический профиль для ограждения, образованный стенкой и двумя полками, расположенными по одну сторону от стенки под прямым углом, отличающийся тем, что полки снабжены гофрами и выполнены с загибом продольных кромок вовнутрь.

2. Металлический профиль для ограждений по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с равными полками.

3. Металлический профиль для ограждений по любому из пп. 1-2, отличающийся тем, что загиб продольных кромок полок вовнутрь выполнен U-образным.

4. Металлический профиль для ограждений по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что гофры направлены в полость профиля.

5. Металлический профиль для ограждений по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что гофры имеют трапециевидную форму».

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

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Ишлинский А.Ю., «Новый политехнический словарь», Большая Российская энциклопедия, М., 2000 г., с. 121 (далее – [1]);

- патентный документ RU 131781 U1, дата публикации 27.08.2013 (далее – [2]);

- патентный документ RU 95700 U1, дата публикации 10.07.2010 (далее – [3]);

- скриншот страницы из сети Интернет с сайта компании «Иркутский завод Профсталь», касающейся строительного профиля ПП 60*27 и сохраненной на сайте web.archive.org на 1 л. (далее – [4]).

В возражении отмечено, что устройство по независимому пункту формулы полезной модели оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом в возражении указано, что техническим решением, охарактеризованным в патентных документах [2] и [3], а также в материале [4], присущи все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы, что позволяет сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение присущности известным решениям признаков оспариваемой полезной модели в возражении приведено определение термина «гофрирование» со

ссылкой на словарь [1].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, часть признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не связана причинно-следственной связью с приведенным в описании полезной модели техническим результатом, в связи с чем данные признаки не являются существенными.

Также в возражении указано на известность из представленных документов [2] и [3] признаков зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и указано на их несущественность.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 21.06.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что металлический профиль для ограждения по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от технических решений, известных из документов [2]-[4]. Также в отзыве приведено подробное обоснование данного мнения, в том числе приведены таблицы, содержащие сравнительный анализ признаков известных решений и решения по оспариваемому патенту.

При этом относительно признака «полки снабжены гофрами» указано, что изображение на фигурах профиля в патентном документе [2] не дает четкого понимания его конструкции и можно только предположить, что имеется перегиб, который нельзя считать гофром. Также приведено определение из толкового словаря Ефремовой, согласно которому гофры - это волнообразные складки на поверхности ткани, бумаги, металла и т.п. или на поверхности изделий из них.

Также, по мнению патентообладателя, имеющиеся у оспариваемой полезной модели отличительные признаки являются существенными и связаны причинно-следственной связью с техническими результатами, приведенными в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в отзыве отмечено, что известным из уровня техники решениям не

присущи признаки зависимых пунктов формулы полезной модели, часть из которых, по мнению патентообладателя, также являются существенными.

Исходя из вышеизложенного, патентообладатель делает вывод о том, что устройство, охарактеризованное совокупностью признаков, включенных в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не известно из документов [2]-[4], в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» не являются обоснованными.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копию протокола нотариального осмотра страницы сайта «profsteel.net», представленной с возражением (материал [4]), с приложениями распечаток страниц с указанного сайта (далее – [5]).

По мнению лица, подавшего возражение, представленные материалы [5] подтверждают, что сведения, содержащиеся на сайте «profsteel.net» и, соответственно, в материале [4], были общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Содержание указанных материалов было доведено до патентообладателя в устной форме, от которого также в устной форме было выражено несогласие с выводом лица, подавшего возражение, о возможности включения материала [4] в уровень техники.

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

С учетом даты подачи заявки (21.03.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает упомянутый выше Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации полезных моделей, (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованным 28.12.2015.

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 охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 52 Правил 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, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил 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.

Согласно пункту 35 Требований 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; 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.

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, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводится, в частности, решение, раскрытое в патентном документе [2], которое характеризует металлический профиль для ограждения.

Патентный документ [2] имеет дату публикации (27.08.2013) до даты приоритета (21.03.2019) полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем данный источник информации может быть включен в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил).

Металлический профиль для ограждения по патентному документу [2] образован стенкой и двумя полками, расположенными по одну сторону от стенки под прямым углом (П-образный профиль). При этом полки имеют перегиб в своей центральной части и выполнены с загибом продольных кромок внутрь [см. формулу, фиг. 1-3].

Тут необходимо отметить, что согласно описанию патентного документа [2] при соединении П-образных профилей между собой стенками они образуют двутавр, при этом согласно определению «двутавровый» – это имеющий поперечное сечение в виде двух параллельных полос, соединенных посередине тонкой стенкой (см. Кузнецов, С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., с. 243, кол. 1), из чего для специалиста в данной области техники с очевидностью следует, что стенки профиля расположены под прямым углом к основанию, что также однозначно визуализируется на фиг. 2 и 3 патентного документа [1] и следует из определения «П-образный».

Кроме того, согласно тому же словарю Кузнецова С.А. (см. с. 138, кол. 2, с. 139, кол. 1) термин «вовнутрь» является разговорным и идентичен понятию «внутри», при этом термин «внутри» означает во внутреннюю часть, в пределы, в глубину, в середину (противоп.: наружу). Вместе с тем на фиг. 2, 3 патентного документа [2] однозначно визуализируется, что края двух полок одинаково загнуты в полость профиля по направлению к его основанию, т.е. внутрь.

Что касается признака полезной модели по оспариваемому патенту «полки снабжены гофрами», то данный признак находится в противоречии с приведенными лицом, подавшим возражение, и патентообладателем определениями.

Так, согласно определению из словаря [1] гофрирование – это образование гофр (изгибов, волн) на листах чёрных и цв. металлов, асбоцемента, картона, ткани и т.п. с целью увеличения их жёсткости при работе на изгиб и сжатие. Согласно определению из словаря Ефремовой гофры - это волнообразные складки на поверхности ткани, бумаги, металла и т.п. или на поверхности изделий из них.

При этом согласно фиг. 2 и описанию полезной модели по оспариваемому патенту гофрами у профиля являются элементы 8, которые с учетом известных определений и общих знаний специалиста не могут быть отнесены непосредственно к гофрам, поскольку каждый из этих элементов 8, по сути, представляет собой единственный изогнутый элемент, необходимый для придания жесткости конструкции, который, соответственно, не является волнообразными складками на поверхности каждой из полок, т.е. гофрами (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Вместе с тем, профиль, раскрытый в патентном документе [2], также содержит полки, имеющие перегиб (изгиб) в своей центральной части (см. фиг. 2, 3, пункт 8 формулы). При этом для специалиста с учетом определения из словаря [1] и общих знаний очевидно, что такой перегиб (изгиб) будет повышать жесткость конструкции, образуя ребро жесткости.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решению, охарактеризованному в патентном документе [2], присущ признак полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся наличия перегиба, придающего жесткость (отнесенного патентообладателем к гофрам), на поверхности каждой из полок.

При этом следует отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведены какие-либо конкретные значения требуемой и/или достигаемой степени жесткости профиля и стабильности конструкции ограждения в целом, при этом с учетом упомянутого описания становится очевидно, что для придания принципиальной жесткости конструкции существенным является лишь наличие изгибов (изогнутых элементов) на полках, как таковых, а не конкретная форма выполнения данных элементов (например, в виде гофр) или их количество, в связи с чем признак, касающийся выполнения данных элементов жесткости в виде гофр, не может быть отнесен к существенному признаку оспариваемой полезной модели (см. пункт 35 Требований).

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [2], присущи все признаки полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте формулы, кроме

признака, касающегося выполнения элементов жесткости в виде гофр, отнесенного к несущественному, в связи с чем на основании сведений из указанного источника информации может быть сделан вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте формулы, условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил и пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что профиль выполнен с равными полками, а загиб продольных кромок полок вовнутрь выполнен U-образным, следует отметить, что они присущи решению, охарактеризованному в патентном документе [2] (см. фиг. 2, 3).

Что касается признаков зависимых пунктов 4 и 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что гофры направлены в полость профиля и имеют трапециевидную форму, то необходимо отметить, что, как установлено выше в настоящем заключении, техническим результатом полезной модели является повышение жесткости профиля, как таковое, и в описании полезной модели не приведены какие-либо конкретные значения степени жесткости профиля, в связи с чем для данного технического результата, в том виде как он изложен, существенным является лишь наличие элементов на полках, образующих ребра жесткости, а не конкретная форма выполнения данных элементов или их расположение.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 4 и 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не могут быть отнесены к существенным признакам оспариваемой полезной модели (см. пункт 35 Требований).

В отношении доводов патентообладателя о существенности указанных признаков зависимых пунктов формулы полезной модели, приведенных в отзыве, то следует отметить, что указанные сведения отсутствуют в описании полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем не могут служить обоснованием существенности данных признаков.

С учетом изложенного можно констатировать, что внесение признаков зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели в независимый пункт не позволит

изменить сделанный выше вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил и пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия или отсутствия других отличительных признаков в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, их существенности и влияния на технический результат, не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации [3], [4], а также в материалах [5], не проводился, поскольку данный анализ не изменит сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 189467 признать недействительным полностью.