

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 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 Шматченко Александра Вадимовича (далее – заявитель), поступившее 24.10.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.08.2019 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2019123439/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019123439/03 на выдачу патента на полезную модель «Профиль для монтажа натяжного потолка» была подана заявителем 25.07.2019. Совокупность признаков заявленной полезной модели изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Профиль для монтажа натяжного потолка, содержащий открытую снизу полость, отличающийся тем, что на боковой поверхности открытой снизу полости расположено средство крепления профиля-прищепки, выполненное в форме желоба.

2. Профиль для монтажа натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, желоб расположен открытой частью направленным в сторону противоположащей внутренней боковой стенки содержащей его полости.

3. Профиль для монтажа натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, желоб образован изогнутой стенкой.

4. Профиль для монтажа натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, что в верхней части открытой снизу полости выполнен открытый снизу паз».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 30.08.2019 принял решение об отказе в выдаче патента ввиду того, что заявленная полезная модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы полезной модели, не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности сведений, содержащихся в источнике информации – Интернет-ссылка, на которой размещена ст. «Белый парящий профиль «Клипсо», Новости от 13.11.2018, ООО «Комплектующие» Комплектующие для натяжных потолков, <http://xn---btbkaokbgitmgzpk0hyd.xn--plai/news/open/196> (далее [1]). При этом, в соответствии с <https://web.archive.org> источник информации [1] (https://web.archive.org/web/*/http://xn---btbkaokbgitmgzpk0hyd.xn--plai/news/open/196) размещен в сети интернет 23.11.2018, т.е. до даты подачи заявки 2019123439/03.

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В своем возращении заявитель обращает внимание на то, что по приведенной в отказе ссылке на материалы Интернет-архива «Wayback Machine» на странице https://web.archive.org/web/*/http://xn---btbkaokbgitmgzpk0hyd.xn--plai/news/open/196 отсутствуют сведения, на основании которых возможно определить совокупность признаков изделия «Белый парящий профиль "Клипсо"». По данной ссылке в интернет-архиве «Wayback Machine» сохранена информация о поступлении некого белого алюминиевого парящего профиля для тканевых потолков "Клипсо" длиной 2,5 м.п., но при этом не раскрыта техническая

сущность данного изделия - отсутствуют описание технической сути, чертеж или фотографическое изображение изделия «Белый парящий профиль "Клипсо"».

В отношении источника информации [1] заявитель отмечает, что он действительно содержит изображение профиля, но данную информацию нельзя принимать во внимание, т.к. дата размещения фотографии профиля на данном ресурсе документально не подтверждена, а в архивных материалах, как отмечалось выше, фотография профиля отсутствует. Таким образом, по мнению заявителя, нет никаких, подкрепленных документально доказательств того, что конкретное изображение, опубликованное на сайте на дату проведения экспертизы, было размещено до даты приоритета.

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

С учетом даты подачи заявки (25.07.2019), 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, является:

- 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 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в

формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

К рассмотрению принята формула полезной модели, приведенная в настоящем заключении выше. Анализ доводов, приведенных в решении Роспатента от 30.08.2019 и возражении, с учетом материалов заявки показал следующее.

Можно согласиться с доводом заявителя о том, что материалы Интернет-архива «Wayback Machine» на странице https://web.archive.org/web/*/http://xn—btbkaokbgitmgzkrOhyd.xn—plai/news/open/196 не содержат сведения, на основании которых возможно определить совокупность признаков изделия «Белый парящий профиль "Клипсо"», т.е. отсутствуют описание технического решения, чертежи или фотографическое изображение изделия «Белый парящий профиль "Клипсо"».

Сведения, содержащиеся в интернет-ссылке [1], не могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду того, что отсутствует документальное подтверждение общедоступности данных сведений в электронной среде сети Интернет до даты приоритета заявленной полезной модели.

Таким образом, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение Роспатента от 30.08.2019 неправомерным.

На основании сделанного вывода коллегией было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме в отношении формулы, с которой было принято решение об отказе в выдаче патента на полезную модель (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного поиска 12.05.2020 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска.

В данном заключении отмечено, что заявленная полезная модель, охарактеризованная в вышеприведенной формуле, соответствует условию

патентоспособности «новизна», предусмотренному Кодексом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, отменить решение Роспатента от 30.08.2019, и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в первоначальных материалах заявки.

(21) 2019123439/63

(51) МПК

E04B 9/03 (2006.01)

(57) 1. Профиль для монтажа натяжного потолка, содержащий открытую снизу полость, отличающийся тем, что на боковой поверхности открытой снизу полости расположено средство крепления профиля-прищепки, выполненное в форме желоба.

2. Профиль для монтажа натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, желоб расположен открытой частью направленным в сторону противоположащей внутренней боковой стенки содержащей его полости.

3. Профиль для монтажа натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, желоб образован изогнутой стенкой.

4. Профиль для монтажа натяжного потолка по п.1, отличающийся тем, что в верхней части открытой снизу полости выполнен открытый снизу паз».

(56) RU 26578 U1, 10.12.2002;

RU 179488 U1, 16.05.2018;

RU 160104 U1, 10.03.2016;

CA 2894244 A1, 24.01.2016;

EP 2494120 B1, 12.02.2014.