

**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 действующей 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 СООО «ПрофиГипсБел» (Беларусь) (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.02.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 191705, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 191705 «Профиль» выдан по заявке № 2019117709/05 с приоритетом от 06.06.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является Колодочкин Николай Викторович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Профиль, состоящий из П-образного профиля, на поперечную сторону которого прикреплена уплотнительная лента, а на одном из углов прикреплен элемент из эластичного материала, который выполнен таким образом, что закрывает с одной стороны уплотнительную ленту.

2. Профиль по п. 1, отличающийся тем, что с боку П-образного профиля неразъемно прикреплена пластина, а на эту пластину нанесен клеевой состав, закрытый съемной лентой.

3. Профиль по п. 1, отличающийся тем, что на поверхность уплотнительной ленты нанесен клеевой состав, закрытый съемной лентой».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского Кодекса РФ, указанного выше, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении также отмечено, что совокупность всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты приоритета.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Сведения о видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=4a_fmDE7e84, размеш. 24.07.2018 (далее – [1]);
- Протокол нотариального осмотра видеоролика [1] от 15.02.2023 (далее - [2]);
- Сведения, содержащиеся в сети интернет по адресу <https://stroy-podskazka.ru/furnitura/otkosy/primyayushchij-profil/>, размеш. 21.07.2018, (далее - [3]);
- Протокол нотариального осмотра интернет страницы [3] от 15.02.2023 (далее – [4]);
- Определение термина «демпфер», распечатка из сети интернет, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80>, дата последней редакции 30.03.2022 (далее - [5]);
- Определение термина «демпфер», Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В. Д.. 2011., https://polytechnic_dictionary.academic.ru/517/%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9F%D0%A4%D0%95%D0%A0, (далее - [6]);

- Определение термина «силиконы», распечатка из сети интернет, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B>, дата последней редакции 19.12.2022 (далее - [7]).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки зависимого пункта 2 «с боку П-образного профиля неразъемно прикреплена пластина» и признаки зависимого пункта 3 «на поверхность уплотнительной ленты нанесен kleевой состав, закрытый съемной лентой» не относятся к существенным признакам полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании оспариваемого патента техническим результатом.

При этом признаки зависимого пункта 2 и 3 известны из источника информации [1] или [2].

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 11.05.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения ввиду следующего.

В отзыве патентообладатель утверждает, что им был разработан проект измененного вида примыкающего оконного примыкания. Для реализации проекта надо было наладить промышленное производство продукции и осуществить проверку разработанных решений при ее массовом применении. Для чего между фирмой ООО «ПрофильСистемсПРО», генеральным директором которой является Колодочкин Н.В., он же является патентообладателем оспариваемой полезной модели, и фирмой «ZAKLAD BUDOWY MASZYN I SYSTEMOW STROWANIA» 28.08.2017 был подписан договор на изготовление комплекта оборудования для производства профиля, примыкающего с пыльником. Первые отгрузки усовершенствованного вида примыкающего оконного профиля с пыльником были осуществлены 15.05.2018. Последующие отгрузки производились в рабочем режиме и производятся до сих пор. Параллельно с выпуском продукции фирма ООО «ПрофильСистемсПРО», по

согласованию с правообладателем, запустило рекламную компанию по информированию существующих и потенциальных потребителей о начале производства и реализации примыкающего оконного профиля с пыльником.

В подтверждение данных доводов патентообладатель приводит следующие источники информации (копии):

- Контракт № 3/17 от 28.08.2017 между продавцом «ZAKLAD BUDOWY MASZYN I SYSTEMOW STROWANIA» (Польша) и покупателем ООО «ПрофильСистемсПРО» (далее - [8]);
- Грузовая таможенная декларация №10113110/240118/0007708 от 24.01.2018 (далее - [9]);
- Товарная накладная №140 от 15.05.2018 (далее - [10]);
- Счет-фактура №ФР-140 от 15.05.2018 (далее - [11]);
- Товарная накладная №293 от 16.07.2018 (далее - [12]);
- Товарная накладная №357 от 10.08.2018 (далее - [13]);
- Товарная накладная №459 от 25.09.2018 (далее - [14]);
- Товарная накладная №582 от 17.12.2018 (далее - [15]);
- Копия письма №16 ООО «Реновация» от 04.05.2023 (далее - [16]).

Резюмируя патентообладатель объясняет, что продукция, изготовленная по оспариваемому патенту, была реализована до даты приоритета, при этом в источниках информации [1] и [3] использована продукция изготовленная по оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

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

С учетом даты подачи заявки (06.06.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский Кодекс РФ, действующий 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 ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 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 ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления -

последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- 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 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, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Техническому решению 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.

Источник информации [1], представленный с протоколом нотариального осмотра [2], представляет собой сведения о видеоролике, содержащегося в сети интернет на видео хостинге YouTube. Указанный видеоролик с названием «Пошаговый обзор монтажа профиля оконного примыкания на откос» опубликован на канале «Александр Ладанов» 24.07.2018, то есть до даты приоритета (06.06.2019) оспариваемого патента. Дата публикации видеоролика на видео хостинге YouTube автоматически добавляется при его размещении в сети интернет. Данный видеоролик на дату проведения заседания коллегии находился в открытом доступе и имел большое количество просмотров (более 125 тыс.).

При этом в источнике информации [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно профиль.

Профиль известный из источника информации [1], состоит из П-образного профиля, на поперечную сторону которой прикреплена демпферная лента (см. согласно хронометражу 0:54), а на одном из углов прикреплена силиконовая резиночка, которая выполнена таким образом, что закрывает с одной стороны демпферную ленту (см. согласно хронометражу 1:06).

Из определения термина «уплотнение» (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/302850>) следует, что оно предотвращает или уменьшает утечку жидкости или газа между деталями, а также защищает детали от проникновения грязи и пыли. В источнике информации [1] (см. временной интервал 9:27-10:02) демпферная лента обеспечивает зазор примерно в 2 миллиметра между окном и откосом, и не дает соприкосновению раствора с окном, при этом откос после высыхания остается чистым при перепаде температур без трещин. То есть демпферная лента помимо гашения колебаний (см. определение термина «демпфер» - источник информации [5] и [6]) выполняет еще уплотнительные функции, то есть также является уплотнительной, как и в решении по оспариваемому патенту.

Кроме того, следует согласиться с лицом, подавшем возражение, что силиконовая резиночка из источника информации [1], является эластичным элементом, как следует из определения термина «Силиконы» (см. источника информации [7]). При этом из источника информации [1] (см. временный интервал 1:06-1:12) видно, как ведущий пальцем нажимает и разжимает резиночку, и она гибко изменяет свою форму, то есть является эластичной.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 полезной модели оспариваемого патента присущи техническому решению известному из сведений, содержащихся в источнике информации [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которого характеризуют пластину неразъёмно прикрепленную с боку П-образного профиля, на которую приклеена съемная лента, следует отметить, что они присущи техническому решению известному из сведений, содержащихся в источнике информации [1] (см. временный интервал 1:35-1:51).

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которого характеризуют приклеивание съемной ленты на уплотнительную ленту, следует отметить, что они присущи техническому решению известному из сведений, содержащихся в источнике информации [1] (см. временный интервал 2:03-2:23).

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [3] и [4] не проводился.

В отношении сведений, представленных в источниках информации [8] - [16] следует отметить, что они не изменяют указанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 191705 признать недействительным полностью.