

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 № 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», 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Дарбиняна Романа Меружановича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.09.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №200019, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 200019 «Профиль угловой равнополочный» выдан по заявке № 2020119924 с приоритетом от 16.06.2020. Патентообладателем на данную полезную модель являются Стебловский Александр Анатольевич и Ераносян Аркадий Мергелосович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Профиль угловой равнополочный, состоящий из двух перфорированных полочек, расположенных под углом друг к другу, сопряженных общей поверхностью, на каждой из полочек выполнены прорези в виде ячеек, параллельных между собой, отличающийся тем, что

полочки сопряжены маяком, имеющим выступы в форме елочки, а сами полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям, причем профиль изготовлен из поливинилхлорида.

2. Профиль по п.1, отличающийся тем, что полочки расположены под углом от 87° до 90°.

3. Профиль по п.1, отличающийся тем, что высота маяка до 6 мм».

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

По мнению лица, подавшего возражение, в открытом доступе на интернет-ресурсах до даты приоритета была представлена информация о техническом решении, включающем все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента.

В подтверждение указанного довода представлены следующие источники информации:

- <https://petrovich.ru/catalog/1443/162659/> (далее – [1]);

- <https://www.youtube.com/watch?v=IFoPJpz92gk> (далее – [2]).

- нотариально заверенная копия договора поставки № 3 от 01.03.2019 (далее – [3]);

Так, по мнению лица, подавшего возражение, техническая спецификация товара с изображением уголка штукатурного, приложенная к договору [3], включает все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, а сам договор подтверждает введение в гражданский оборот изделия по патенту, что привело к общедоступности сведений.

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 11.11.2022 представил отзыв на возражение, содержащий следующие доводы.

Так, по мнению патентообладателя, из представленных в возражении сведений невозможно доподлинно установить все существенные признаки,

принадлежащие полезной модели по оспариваемому патенту. В частности, отсутствует возможность установить наличие таких признаков, как: «маяк, имеющий выступы в форме елочки», «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям», «профиль изготовлен из поливинилхлорида», «полочки расположены под углом от 87° до 90°».

В отношении источника информации [2] патентообладатель указывает, что невозможно достоверно установить общедоступность данных сведений. Количество просмотров не свидетельствует об общедоступности данных сведений, при этом отмечая, что из представленных сведений невозможно доподлинно установить все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. В частности, отсутствует возможность установить наличие таких признаков, как: «маяк, имеющий выступы в форме елочки», «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям», «профиль изготовлен из поливинилхлорида», «полочки расположены под углом от 87° до 90°».

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 02.12.2022, были представлены дополнения к возражению, содержащие следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что совокупность признаков: «маяк имеет выступы в форме елочки», «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям», «профиль изготовлен из поливинилхлорида» не являются существенными. Поскольку признак «маяк имеет выступы в форме елочки» характеризует выполнение маяка, включающего основание, от которого с двух сторон отходят отрезки под острым углом. Данное конструктивное выполнение маяка не может обеспечить достижение заявленного технического результата. При этом данная конструкция при применении предполагает нанесение строительного материала в пазы «елочки» и последующего обсыпания, что в свою очередь не повышает эксплуатационные характеристики уголка.

Также указанная корреспонденция содержит дополнительный источник информации:

- https://www.profigips.by/i/Profigips_katalog_2019.pdf (далее - [4]);

В отношении признака формулы оспариваемого патента, характеризующего «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям» лицо, подавшее возражение, указывает, что данные признаки не обеспечивают повышение эксплуатационных характеристик уголка при экономии материала, расширение арсенала технических средств, выразившееся в обеспечении возможности применения профиля, как для внутренней, так и для внешней отделки зданий, применение профиля в качестве маяка при оштукатуривании поверхности. При применении данного технического решения при оштукатуривании угла стен профиль фиксируется к стене за счет прохождения строительного раствора (шпатлевки, цемента) через ячейки.

От патентообладателя, в корреспонденции от 07.12.2022, были представлены дополнительные пояснения, содержащие следующие доводы.

Так, по мнению патентообладателя, признак «маяк, имеющий выступы в форме елочки» является существенным, поскольку, как следует из описания полезной модели, «Маяк 2 выполнен в форме ёлочки. Благодаря выступам 4 на маяке 2 профиль возможно применять для ровного оштукатуривания поверхности. Такая форма маяка 2 обеспечивает качественное сцепление со штукатурным раствором за счет выступов 4. Так же маяк 2 такой геометрической формы в разы увеличивает жесткость профиля так как выступы 4 играют роль дополнительных ребер жесткости». Патентообладатель также отмечает, что строительный маяк - это направляющая, которую устанавливают на стены, потолки или пол, чтобы легче было выровнять поверхность строительными смесями. Маяки незаменимы при штукатурке фасадов, стен и потолков, укладке стяжки пола. Если их установить правильно, оштукатуренные поверхности получаются идеально ровными и гладкими. Таким образом, данный признак обеспечивает достижение технического результата «повышение эксплуатационных характеристик уголка при экономии материала», а

также «применение профиля в качестве маяка при оштукатуривании поверхности».

В отношении признака «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям» патентообладатель указывает, что, как следует из описания полезной модели, «каждая полочка 1 имеет перфорацию 3 в виде ячеек, параллельных между собой и выполнена в разных плоскостях (ступенчатая). Перфорация 3 и ступенчатая плоскость полочки 1 дают качественное сцепление профиля со штукатурным раствором благодаря тому, что через отверстия, сделанные с помощью перфорации 3 штукатурный раствор попадает в полость между стеной и уголком, которые образуются благодаря ступенчатой плоскости полочек 1». Таким образом, признак «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям» совместно с признаком «на каждой из полочек выполнены прорезы в виде ячеек, параллельных между собой» обеспечивают достижение технического результата «повышение эксплуатационных характеристик уголка при экономии материала».

В отношении признака «профиль изготовлен из поливинилхлорида» патентообладатель указывает, что как следует из описания полезной модели «Профиль угловой равнополочный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Данный материал абсолютно нейтрален к воде и повышенной влажности, что позволит исключить появление рыжих пятен на оштукатуренных угловых поверхностях, и позволяет использовать профиль не только при внутренней отделке помещений, но и применение его при наружной отделки зданий».

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 07.12.2022, были представлены дополнения к возражению, содержащие следующие доводы.

Так, лицо, подавшее возражение, указывает, что в качестве технического результата в патенте указано: «Повышение эксплуатационных характеристик уголка при экономии материала, расширение арсенала технических средств, выразившееся в обеспечении

возможности применения профиля, как для внутренней, так и для внешней отделки зданий, применение профиля в качестве маяка при оштукатуривании поверхности». Учитывая данный технический результат, следует вывод о следующей совокупности существенных признаков: «Профиль угловой равнополочный, состоящий из двух перфорированных полочек, расположенных под углом друг к другу, сопряженных общей поверхностью, на каждой из полочек выполнены прорезы в виде ячеек, параллельных между собой, полочки сопряжены маяком». Причем признаки «маяк имеет выступы в форме елочки», «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям», «профиль изготовлен из поливинилхлорида» не являются существенными.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 10.01.2023, были представлены дополнения к возражению, содержащие следующие доводы.

В данной корреспонденции повторно представлены скриншоты источника информации [5], которые по мнению лица, подавшего возражение, содержат сведения о всей совокупности существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

От патентообладателя, в корреспонденции от 11.01.2023, были представлены дополнительные пояснения, содержащие следующие доводы.

В отношении признака «маяк, имеющий выступы в форме елочки» патентообладатель указывает, что выступы на маяке в виде елочки (так называемые отрезки) являются армированием оштукатуренного угла. Армирование - это способ усиления материала и увеличение его несущих свойств другим строительным материалом, у которого относительно основного материала показатели прочности выше. Выступы удерживают штукатурный слой в области угла и препятствуют отслоению штукатурного слоя, благодаря заполнению строительного материала в пазы образующиеся данными выступами. Именно такая форма (выступы от маяка под острым углом) является оптимальным решением для прочности

и долговечности оштукатуренного угла. Отсутствие выступов под острым углом (в виде ёлочки) приводит к отслаиванию штукатурного слоя от маяка при незначительном физическом воздействии (ударе). Данные условия неоднократно проверялись на практике при выполнении строительно-ремонтных работ, ввиду чего заявители пришли к наиболее оптимальной форме маяка, обеспечивающей повышение эксплуатационных характеристик уголка и расширение арсенала технических средств.

В отношении признака «полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям» патентообладатель указывает, что наличие ступенчатого перехода и угла 87° - 90° градусов позволяет получить полости между полками профиля углового равнополочного и стеной. Во-первых, заполнение данных полостей штукатурной смесью через ячейки перфорации, увеличивает площадь контакта штукатурной смеси с основной стеной в зоне угла, что обеспечивает более качественное сцепление материалов между собой. Во-вторых, заполненные полости между стеной и полками уголка обеспечивают качественное армирование оштукатуренного угла. Так как в этом случае полки профиля углового равнополочного находятся внутри штукатурного слоя, а не являются своеобразной прокладкой между стеной и штукатурным слоем.

В отношении признака «профиль изготовлен из поливинилхлорида» патентообладатель указывает, что для специалиста в области строительно-ремонтных работ, очевидно, что коррозия металлических уголков приводит не только к «появлению рыжих пятен на изделии», но и к нарушению адгезии штукатурного слоя со стеной из-за корроирования металла, и полному разрушению как металлического уголка, так и всего оштукатуренного угла. Данную информацию легко найти в свободном доступе на интернет ресурсах. Использование поливинилхлорида при производстве профиля углового равнополочного позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи. Таким образом, использование поливинилхлорида не позволяет изделию подвергаться коррозии и

соответственно защищает от разрушения оштукатуренные поверхности. Более того, в течении последних двух лет строительные компании начали закладывать в проектную документацию именно ПВХ штукатурный уголок, так как использование металлических штукатурных уголков приводит к рекламациям на коррозию оштукатуренных углов и последующему ремонту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

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

С учетом даты подачи заявки (16.06.2020), 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 (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 абзацу второму пункта 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 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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- 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.

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 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе

описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

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

В отношении источника информации [2] необходимо отметить следующее.

Указанный источник информации представляет собой сведения из сети интернет (видео), размещенные на интернет-хостинге Youtube.com.

В отношении видео хостинга «<https://www.youtube.com/>», следует отметить, что данный интернет-ресурс предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным или предназначенным только для платных подписчиков. Количество ознакомленных с видео пользователей фиксируется встроенным в интерфейс хостинга счетчиком просмотров. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом, с даты его загрузки на указанный видео хостинг, имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса. Следовательно, сведения, известные из источника информации [2], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, для оценки ее патентоспособности (см. пункт

52 Правил ПМ), так как представленный в данном источнике информации [2] видеоматериал был размещен 28.01.2020, то есть до даты (16.06.2020) приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Техническое решение, раскрытое в источнике информации [2] характеризует конструкцию углового равнополочного профиля, состоящего из двух перфорированных полочек, расположенных под углом друг к другу, сопряженных общей поверхностью, на каждой из полочек выполнены прорезы в виде ячеек, параллельных между собой, при этом полочки сопряжены маяком, имеющим выступы в форме елочки, а сами полочки выполнены со ступенчатым переходом от маяка к краям, причем профиль изготовлен из поливинилхлорида (см. согласно представленному хронометражу, например: 0 мин. 7 сек. - 0 мин. 12 сек., 0 мин. 16 сек. - 0 мин. 24 сек. а также аннотацию к видео).

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из источника информации [2], признаком, характеризующим выполнение выступов в форме елочки.

Так, согласно описанию оспариваемой полезной модели техническими результатами являются: повышение эксплуатационных характеристик уголка при экономии материала, расширение арсенала технических средств, выразившееся в обеспечении возможности применения профиля как для внутренней, так и для внешней отделки зданий, а также применение профиля в качестве маяка при оштукатуривании поверхности. При этом в описании заявленной полезной модели также указано, что:

- Перфорация 3 и ступенчатая плоскость полочки 1 дают качественное сцепления профиля со штукатурным раствором благодаря тому, что через отверстия сделанные с помощью перфорации 3 штукатурный раствор попадает в полость между стеной и уголком которые образуются благодаря ступенчатой плоскости полочек 1. Маяк 2 выполнен в форме ёлочки. Благодаря выступам 4 на маяке 2 профиль возможно применять для

ровного оштукатуривания поверхности. Такая форма маяка 2 обеспечивает качественное сцепление со штукатурным раствором за счет выступов 4. Так же маяк 2 такой геометрической формы в разы увеличивает жесткость профиля так как выступы 4 играют роль дополнительных ребер жесткости.

При этом исходя из описания (см. стр. 4 строки 9-15) к оспариваемому патенту можно сделать следующие выводы: - изготовление профиля из поливинилхлорида (ПВХ), позволит исключить появление рыжих пятен на оштукатуренных угловых поверхностях, и позволяет использовать профиль не только при внутренней отделке помещений, но и применение его при наружной отделке зданий, но при этом не оказывает какого-либо влияния на повышение эксплуатационных характеристик уголка при экономии материала.

При этом, согласно описанию оспариваемого патента геометрическая форма маяка в виде елочки в разы увеличивает жесткость профиля так как выступы играют роль дополнительных ребер жесткости, однако, в описании оспариваемого патента не содержится примеров, указывающих каким образом выбор такой формы маяка позволит достичь указанных эксплуатационных характеристик при экономии материала. Кроме того, в описании отсутствуют сведения, показывающие каким образом такая конкретизация формы маяка увеличивает жесткость конструкции как таковой. Следовательно, представленные в описании сведения носят декларативный характер и не раскрывают причинно-следственной связи данного отличительного признака с указанными выше техническими результатами.

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 выражена правовая позиция о том, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что

вышеуказанный отличительный признак не находится в причинно-следственной связи с упомянутым техническим результатом и, следовательно, не является существенным (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, устройству, известному из источника информации [2], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих конкретизацию диапазона угла наклона расположения полочек и высоты маяка, следует отметить, что данные признаки считаются несущественными в отношении результатов, указанных в описании оспариваемого патента, поскольку из сведений, содержащихся в описании оспариваемого патента не следует каким образом выбор угла наклона полочек друг относительно друга и высоты маяка позволит повысить эксплуатационные характеристики уголка при экономии материала, а также обеспечить возможность применения профиля как для внутренней, так и для внешней отделки зданий, а также применение профиля в качестве маяка при оштукатуривании поверхности.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Источники информации [1], [3] – [5] ввиду вышеуказанного вывода не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №200019 признать недействительным полностью.