

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 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 ООО «Инвитай» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.05.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №181267, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №181267 «Невидимый крепеж для фасадной и террасной доски» выдан по заявке №2017140670 с приоритетом от 22.11.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является Маркин Алексей Александрович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Невидимый крепеж, отличающийся тем, что имеет омегаобразный профиль, в монтажной плоскости которого находятся, по крайней мере, два отверстия под саморезы для доски и, по крайней мере, одно разбортованное отверстие для направляющей с одного конца крепежа и одно открытое разбортованное отверстие для направляющей для монтажа первой доски – с другого, кроме того, в монтажной плоскости невидимого крепежа расположен

стопор, выполненный в виде отогнутого от монтажной плоскости вверх язычка, шириной равный значению необходимого зазора между досками, расположенный вдоль продольной оси.

2. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что количество отверстий под самонарезающие винты может быть больше двух.

3. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что отверстия под самонарезающие винты для фасадных и террасных досок могут иметь форму или круглую, или квадратную, или овальную, или прямоугольную.

4. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что он выполнен со стопором, выполненным в виде отогнутого от монтажной плоскости на 90° язычка.

5. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что вдоль отверстий под самонарезающие винты для доски выполнены ребра жесткости в виде выдавок-пуклевок.

6. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что ребра жесткости выполнены вокруг каждого отверстия под самонарезающие винты для доски».

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

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 129131 U1, опуб. 20.06.2013 (далее [1]);
- статья «Скрытый крепеж деревянных террас и фасадов» / Улыбин А.О. // Крепеж, клеи, инструмент и..., №1 (43), 2013, С. 41-44 (далее [2]);
- продолжение статьи «Скрытый крепеж деревянных террас и фасадов» / Улыбин А.О. // Крепеж, клеи, инструмент и..., №2 (44), 2013, С. 48-50, 53 (далее [3]).

В возражении отмечено, что из противопоставленных документов [1]–[3] известны все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом признаки, касающиеся

того, что одно отверстие для направляющей с одного конца крепежа выполнено именно разбортованным, а с другого – открытым разбортованным, отнесены к несущественным.

Относительно признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отмечено, что они также являются несущественными.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладатель 17.07.2020 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными, при этом из противопоставленных источников [1]-[3] не известны признаки, касающиеся разбортованных отверстий и омегаобразной формы профиля крепежа.

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

С учетом даты подачи заявки (22.11.2017), 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 (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.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата опубликования, а для отечественных печатных изданий – указанная на них дата подписания в печать, если такая не указана – дата их выпуска.

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.

Технические решения, раскрытые в противопоставленных источниках [1]-[3] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, а также относятся крепежам для скрытого или невидимого крепления деревянных досок при отделке фасадов, террас и других поверхностей, т.е. к средствам того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту. Таким образом, любое из них является аналогом технического решения по оспариваемому патенту. Следовательно, патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом анализ технических решений по патентному документу [1] и статьям [2]-[3] показал, что техническое решение по патентному документу [1] является наиболее близким аналогом.

Из патентного документа [1] (формула, описание страница 4 строки 1-5, страница 8 строки 4-6, страница 9 строки 15-23, фигуры 1-3) известен крепеж для скрытого или невидимого крепления деревянных досок (7) при отделке фасадов, террас и других поверхностей (в терминологии оспариваемого патента – невидимый крепеж). При этом в монтажной плоскости (3) профиля крепежа размещены несколько отверстий (8, 10) под саморезы (9) для доски (7), а также, по меньшей мере, одно отверстие (12) для направляющей (6) с одного конца крепежа и одно отверстие для направляющей для монтажа

первой доски – с другого (см. описание страница 8 строки 4-6). Кроме того, в монтажной плоскости (3) невидимого крепежа расположен стопор (11), выполненный в виде отогнутого от монтажной плоскости вверх язычка, шириной равный значению необходимого зазора между досками, расположенный вдоль продольной оси (см. описание страница 9 строки 15-23).

При этом нельзя согласиться с доводом патентообладателя о том, что омегаобразный профиль крепежа по оспариваемому патенту не известен из патентного документа [1]. Данный вывод основан на следующем.

Согласно странице 2 описания оспариваемого патента (строки 25-28) омегаобразный профиль образован монтажной плоскостью – основанием, а также симметрично отогнутыми от него боковыми стенками и лапками-опорами. При этом такая форма обеспечивает жесткость крепежа и вентиляцию тыльной стороны доски.

Однако, из патентного документа [1] (см. описание страница 4 строки 40-42, страница 5 строки 3-4, страница 6 строки 19-23 и 33-37, формула, фигура 1в) известен крепеж, имеющий форму, характеризующуюся горизонтальной (монтажной) плоскостью (3), от которой симметрично отогнуты боковые продольные полки (стенки) (1) (под углом от 45 до 90°) и продольной отбортовкой (4). При этом такая форма также обеспечивает жесткость крепежа и вентиляцию тыльной стороны доски.

Таким образом, омегаобразная форма профиля крепежа по оспариваемому патенту известна из технического решения, раскрытого в патентном документе [1].

Невидимый крепеж по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от известного из патентного документа [1] тем, что одно отверстие для направляющей с одного конца крепежа выполнено именно разбортованным, а с другого – открытым разбортованным.

Однако, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что данные отличительные признаки являются несущественными. Данный вывод основан

на том, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыта причинно-следственная связь между разбортванностью указанных отверстий и техническим результатом, заключающимся в обеспечении жесткости фиксации фасадной или террасной досок с хорошей вентиляцией тыльной стороны доски.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (патентный документ [1]) об известности технического решения, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся количества отверстий под самонарезающие винты не менее двух, следует отметить, что они также известны из патентного документа [1] (см. пункт 10 формулы, фигура 1 позиции 8 и 10).

Признаки зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения отверстий под самонарезающие винты для фасадных и террасных досок круглой или овальной формы, также известны из патентного документа [1] (см. пункт 2 формулы, фигура 1 позиции 8 и 10). Относительно признаков, касающихся квадратной или прямоугольной формы указанных отверстий, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что они являются несущественными, поскольку в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыта причинно-следственная связь между данными признаками и указанным выше техническим результатом.

Признаки зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения крепежа со стопором в виде

отогнутого от монтажной плоскости на 90° язычка, известны из патентного документа [1] (см. пункты 6 и 16 формулы, фигура 1 позиция 11).

Признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что вдоль отверстий под самонарезающие винты для доски выполнены ребра жесткости в виде выдавок-пуклевок, также известны из патентного документа [1] (см. пункт 8 формулы).

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-5 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не изменит сделанный выше вывод.

При этом необходимо отметить, что признаки зависимого пункта 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что ребра жесткости выполнены вокруг каждого отверстия под самонарезающие винты для доски, не известны из патентного документа [1]. Кроме того, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что данные признаки являются несущественными, поскольку для специалиста очевидно, что дополнительные ребра жесткости вокруг каждого отверстия под самонарезающие винты обеспечат необходимую жесткость фиксации фасадной или террасной доски. Т.е. данные отличительные признаки влияют на вышеуказанный технический результат и, следовательно, являются существенными.

Анализ статей [2]-[3] показал, что они не содержат информации, позволяющей сделать вывод об известности всех существенных признаков, включенных в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а также не содержат сведений о вышеуказанных признаках, раскрытых в зависимом пункте 6 формулы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС вышеприведенные сведения о признаках, раскрытых в зависимом пункте 6 формулы оспариваемой полезной модели, доведены до сведения сторон.

Патентообладателем 30.07.2020 представлена уточненная формула, в независимый пункт 1 которой внесены признаки, касающиеся того, что ребра жесткости выполнены вокруг каждого отверстия под самонарезающие винты

для доски.

В соответствии с нормами пункта 5.1 Правил ППС уточненная формула полезной модели была направлена на проведение информационного поиска, по результатам которого 02.11.2020 были представлены отчет о поиске и заключение.

В заключении сделан вывод о соответствии полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №181267 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, поступившей 30.07.2020.

(21) 2017140670/03

(51) МПК

E04F 13/10 (2006.01)I

(57) 1. Невидимый крепеж, отличающийся тем, что имеет омегаобразный профиль, в монтажной плоскости которого находятся, по крайней мере, два отверстия под саморезы для доски и, по крайней мере, одно разбортованное отверстие для направляющей с одного конца крепежа и одно открытое разбортованное отверстие для направляющей для монтажа первой доски – с другого, а ребра жесткости выполнены вокруг каждого отверстия под самонарезающие винты для доски, кроме того, в монтажной плоскости невидимого крепежа расположен стопор, выполненный в виде отогнутого от монтажной плоскости вверх язычка, шириной равный значению необходимого зазора между досками, расположенный вдоль продольной оси.

2. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что количество отверстий под самонарезающие винты может быть больше двух.

3. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что отверстия под самонарезающие винты для фасадных и террасных досок могут иметь форму или круглую, или квадратную, или овальную, или прямоугольную.

4. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что он выполнен со стопором, выполненным в виде отогнутого от монтажной плоскости на 90° язычка.

5. Невидимый крепеж по п.1, отличающийся тем, что вдоль отверстий под самонарезающие винты для доски выполнены ребра жесткости в виде выдавок-пуклевок.

(56) RU 129131 U1, 20.06.2013;
RU 124276 U1, 20.01.2013;
DE 202007008611 U1, 27.09.2007;
RU 16750 U1, 10.02.2001.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.