

**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 № 193384, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 193384 «Металлический профиль для ограждения» выдан по заявке № 2019112818 с приоритетом от 26.04.2019 на имя Безматерных Романа Викторовича (далее патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Металлический профиль для ограждения, образованный расположенными под прямым углом стенками, выполненными с чередованием ребер жесткости в виде продольных углублений и прямых участков, и полок, кромки которых соединены лежачим фальцевым швом, образуя замкнутый контур, отличающийся тем, что выполнен с защитным полимерным покрытием.

2. Металлический профиль по п. 1, отличающийся тем, что выполнен из стали.

3. Металлический профиль по любому из пп. 1-2, отличающийся тем, что выполнен из оцинкованной стали.

4. Металлический профиль по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что выполнен с порошковым полимерным покрытием.

5. Металлический профиль по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что выполнен с полимерным пленочным покрытием.

6. Металлический профиль по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что на верхней части фальцевого шва, обращенной вовнутрь профиля, выполнены пуклевки.

7. Металлический профиль по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что имеет прямоугольное, квадратное или треугольное сечение».

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):

- патентный документ RU 115034 U1, дата публикации 20.04.2012 (далее [1]);
- патентный документ RU 154560 U1, дата публикации 27.08.2015 (далее [2]);
- скриншоты и распечатки страниц из сети Интернет с сайта компании «DoorHan», касающихся статьи «Новая комплектация для систем ограждений: опоры и крепежи квадратного сечения», дата публикации 22.11.2018 (далее [3]);
- страницы каталога компании АО «Профсталь» с приложениями чертежа изделия «Труба прямоугольная ТП122.93» и листа с данными о продажах (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 источниках информации [1]-[4], присущи все существенные 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 приведены таблицы, содержащие сравнительный анализ признаков.

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 источников информации [1]-[4] признаков зависимых пунктов 2-7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и указано на их несущественность.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 15.06.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

При этом к отзыву приложены скриншоты страниц из сети Интернет с сайта компании «DoorHan», касающиеся статьи «Новая комплектация для систем ограждений: опоры и крепежи квадратного сечения» (далее [5]), а в тексте отзыва приведены скриншоты страниц из сети интернет с сайта <https://web.archive.org>.

В отзыве отмечено, что металлический профиль для ограждения по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от технических решений, известных из источников информации [1]-[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, и иллюстрации.

При этом патентообладатель отмечает, что сведения, содержащиеся в источниках информации [3] и [4], не могут быть включены в уровень техники, поскольку в возражении не представлены доказательства того, что указанные

сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, а также указано, что по изображениям, содержащимся в материалах [3], невозможно определить конструктивное выполнение противопоставленного изделия.

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.

Кроме того, в отзыве отмечено, что известным из уровня техники решениям не присущи признаки зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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 [1]-[4], в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» не являются обоснованными.

В корреспонденции от 01.08.2023, а также на заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие дополнительные доводы о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- патентный документ RU 2581687 C1, дата публикации 20.04.2016 (далее [6]);
- СТО 77622226-006-2018 «Профили стальные гнутые. Технические условия», Иркутск, 2018 г. (далее [7]);
- изменение № 1 к СТО [7] от 12.11.2018 (далее [8]);
- приказ № 01-04/93-1 от 27.09.2018 об утверждении СТО [7] (далее [9]);
- комплект документов, содержащий счета-фактуры, акты приемо-передачи,

договор поставки № 03-04/105-16 от 18.04.2016 с приложениями, договор поставки № 03-04/191-16 от 06.07.2016 с приложениями, договор поставки № 03-04/181-15 от 22.03.2016 с приложениями (далее [10]).

По мнению лица, подавшего возражение, техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [6], присущи все существенные признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы, а также признаки некоторых зависимых пунктов.

Кроме того, в дополнительных материалах указано, что с 2018 года АО «Профсталь» реализовывалось третьим лицам изделие – Труба профильная 63x52 «МО Граница», изготовленное согласно СТО [7], имеющее все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. В подтверждение этого приведены документы [8].

В подтверждение присущности известным решениям признаков оспариваемой полезной модели в дополнительных материалах приведены таблицы, содержащие сравнительный анализ признаков.

В корреспонденциях от 23.08.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы в отношении невозможности достижения технических результатов, приведенных в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а также доводы о том, что признаки оспариваемой полезной модели, отнесенные патентообладателем к существенным, не влияют на возможность получения заявленных технических результатов.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 773 от 16.08.2021 (далее [11]);

- поверочные расчеты 10/21-ПР «Поверочные расчеты ограждающих конструкций забора на ветровую нагрузку в зависимости от ветрового района (I, II, III) и типа местности (A, B, C) с выводами о возможном применении рассчитываемых конструкций», Новосибирск, 2021 г. (далее [12]).

Также в дополнительных материалах упомянут ГОСТ 14918-2020.12.01 и ГОСТ 34180.

В корреспонденциях от 28.08.2023 и 31.08.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с выводом лица, подавшего возражения, о том, что при известности сведений, раскрытых в патентном документе [6] и в материалах [7]-[10], может быть сделан о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя, совокупность существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известна из патентного документа [6].

В отношении СТО [7] и [8] в дополнительных материалах указано, что он является внутренним документом организации, не является опубликованным источником информации и не может быть включен в уровень техники. Также указано, что документы [10] не содержат технической информации, не являются общедоступными сведениями, поэтому не могут быть включены в уровень техники.

Кроме того, отмечено, что в СТО [7] и [8] и в документах [10] указаны разные наименования изделий, что не позволяет утверждать, что по представленным договорам и передаточным документам поставлялись те изделия, которые раскрыты в СТО, а также отсутствуют доказательства того, что профиль, который производили, соответствует техническим условиям по СТО [7], [8].

При этом в дополнительных материалах указано, что изделию, раскрытому в СТО [7] и [8], не присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, как и признаки некоторых зависимых пунктов формулы.

В корреспонденциях от 25.09.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников

информации:

- ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия», дата введения 01.12.2020 (далее [13]);
- ГОСТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия», дата введения 01.01.2016 (далее [14]);
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Технические условия», дата введения 01.07.2015 (далее [15]);
- запрос экспертизы по существу от 30.05.2019 по заявке на полезную модель № 2019112818, на основании которой был выдан оспариваемый патент (далее [16]);
- скриншот страницы из сети Интернет с сайта компании «DoorHan», касающейся статьи «Новая комплектация для систем ограждений: опоры и крепежи квадратного сечения», дата публикации 22.11.2018 (далее [17]);
- сертификат соответствия № РОСС RU.АГ35.Н02737 (далее [18]);
- приказ АО «ПРОФСТАЛЬ» № 01-04/95 от 01.10.2018 (далее [19]);
- справки ООО «ИЦСЭиМ» в адрес АО «ПРОФСТАЛЬ» (далее [20]).

В дополнительных материалах также приведены определения из учебника Писаренко Г.С. «Сопротивление материалов», 4-е изд., перераб. и доп., Киев, Вища школа, Головное изд-во, 1979 г.

В корреспонденциях от 10.10.2023 и 12.10.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения», дата введения 01.03.2017 (далее [21]);
- скриншоты страниц из сети Интернет с сайта dicacademic.ru, касающихся определений понятий «долговечность» и «жесткость» (далее [22]);
- Куриленко Е.Ю., Огороднова Ю.В., «Сопротивление материалов»,

Методические указания к выполнению расчетно-проектировочной работы по теме «Геометрические характеристики плоских сечений» для студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство» всех форм обучения, Тюмень, РИО ГОУ ВПО ТюмГАСУ, 2010 г. (далее [23]);

- Межецкий Г.Д. и др., «Соппротивление материалов», Учебник, 5-е изд., М., 2016 г., с. 116 (далее [24]);

- «Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве», с. 3-6, с приложением скриншота страницы из сети Интернет с сайта <https://web.archive.org> (далее [25]);

- Медведюк Н.И., «Медничко-жестяницкие работы», Учебник для проф-техн. заведений, изд 6-е., перераб. и доп., М., «Высшая школа», 1970 г., с. 284-285 (далее [26]);

- статья Кравцовой Е.А. «Применение тонкослойных полимерных покрытий при изготовлении и восстановлении деталей машин», Вектор науки ТГУ, № 4 (34), 2015 г., с. 31-35 (далее [27]).

В дополнительных материалах указано, что из определений терминов, характеризующих технический результат полезной модели по оспариваемому патенту, очевидно, что надежность является комплексным свойством предложенной полезной модели, которое является следствием таких объективно проявляющихся свойств полезной модели, как прочность, долговечность и жесткость. Для надежности металлического профиля для ограждения большое значение имеет как прочность, так и жесткость конструкции. Повышение жесткости, прочности и долговечности конструкции способствовало в целом повышению надежности металлического профиля для ограждения. Таким образом, расположение под прямым углом стенками и полком, наличие ребер жесткости, лежащего фальцевого шва и полимерного покрытия позволяет достигать указанный технический результат.

Также патентообладатель приводит доводы в отношении технического решения, раскрытого в патентном документе [6], а также приводит комментарии в

отношении ряда других источников информации, представленных лицом, подавшим возражение.

Кроме того, в дополнительных материалах выражено мнение о том, что все признаки, указанные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются существенными и их совокупность направлена на достижение заявленного технического результата. Также приведен анализ существенности признаков оспариваемой полезной модели.

В корреспонденции от 23.10.2023, а также на заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия», дата введения 01.07.1981 (далее [28]);

- ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия», введен в действие 01.04.2017 (далее [29]);

- фотографии профильной трубы по оспариваемому патенту на 3 л. (далее [30]).

На заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2023, от лица, подавшего возражение, также поступили дополнительные материалы, содержащие доводы относительно патентного документа [6], которые по существу повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

С дополнительными материалами представлены копии страниц из учебника Завгороднего П.И. и Болотникова Б.М «Медницко-жестяницкие работы», М., «Высшая школа», 1978 г., с. 174-177 (далее [31]).

В корреспонденциях от 20.11.2023 и 21.11.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с

доводами лица, подавшего возражение.

В дополнительных материалах, в частности, указано, что признак независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «кромки которых соединены лежачим фальцевым швом» является существенным и не раскрыт в патентном документе [6].

В подтверждение данным доводам с дополнительными материалами представлена копия заключения ФГБОУ ВО ДВГУПС «Определение коэффициента запаса прочности для стального профиля с лежачим и стоячим фальцевым соединением при равных нагрузках на сгибание», Хабаровск, 2023 г. (далее [32]).

Также в дополнительных материалах приведен анализ сведений, содержащихся в некоторых источниках информации, приведенных лицом, подавшим возражение, и сделан вывод о том, что данные источники информации не содержат сведений о техническом решении, которому были бы присущи все существенные признаки оспариваемой полезной модели.

На основании изложенного патентообладатель делает вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (26.04.2019), 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 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 технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования, для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным, 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.

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. Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

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 [6], которое характеризует металлический профиль для строительных конструкций.

Патентный документ [6] имеет дату публикации (20.04.2016) до даты приоритета (26.04.2019) 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 по патентному документу [6] образован расположенными под прямым углом стенками (3, 6), выполненными с чередованием ребер жесткости в виде продольных углублений и прямых участков, и полок (4, 5, 7, 8), кромки которых соединены швом (замком 11, 12), образуя замкнутый контур. При этом профиль может быть выполнен с защитным покрытием (окрашен или покрыт гальваническим покрытием) [см. с. 5, абзац 3, с. 8, строки 12-19, фиг. 2].

Тут необходимо отметить, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту изложен в общем виде таким образом, что в нем отсутствует прямое указание на то, что шов, соединяющий кромки полки, должен быть только один, и в такой редакции независимого пункта формулы полезной модели конструкция профиля предусматривает как один шов, так и два.

Таким образом, отличиями решения, охарактеризованного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, от решения, раскрытого в патентном документе [6], являются следующие признаки:

- профиль предназначен для ограждения (1);
- в качестве шва используют лежащий фальцевый шов (2);
- в качестве защитного покрытия использовано полимерное покрытие (3).

В отношении отличительного признака (1), касающегося того, что профиль используют для ограждения, следует отметить, что данный признак, указанный в родовом понятии, характеризует область использования металлического профиля и не относится к признаку, характеризующему конструктивное выполнение профиля и, соответственно, влияющему на его физико-механические характеристики.

Также необходимо отметить, что указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в повышении надежности металлического профиля за счет повышения прочности, жесткости и долговечности при одновременном снижении металлоемкости, не связан с какой-либо конкретной областью использования данного профиля и очевидно, что профиль, раскрытый в патентном документе [6] и используемый в строительных конструкциях, как и любой другой профиль такого назначения, для выполнения своих функций также должен обладать достаточными прочностными характеристиками, жесткостью и долговечностью.

Что касается результата, заключающегося в упрощении монтажа каркаса ограждения с применением профиля за счет отсутствия этапа зачистки черного металла от окалины, ржавчины и окраски, то из его формулировки прямо следует, что данный результат достигается за счет наличия защитного покрытия, что также не связано с областью использования профиля, поскольку очевидно, что при монтаже любой конструкции с использованием профиля с защитным покрытием не требуется его зачистка и окраска, а также очевидно, что наличие защитного покрытия на металлическом профиле не является основополагающим элементом конструкции, без которого невозможно использовать данный профиль именно для ограждения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что достижение указанных патентообладателем в описании технических результатов обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в независимом пункте

формулы полезной модели, не включающей признак «для ограждения», указанный в родовом понятии, в связи с чем при проверке новизны полезной модели данный признак не принимается во внимание (см. пункт 69 Правил).

В отношении отличительного признака (2), касающегося того, что в качестве шва для соединения кромок полок используют лежащий фальцевый шов, следует отметить следующее.

Из описания и формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует, что наиболее близким аналогом оспариваемой полезной модели является решение, раскрытое в патентном документе [2], а единственным отличительным признаком оспариваемой полезной модели от известного решения является наличие защитного полимерного покрытия. Как следует из описания полезной модели, данным отличительным признаком (2) обусловлено достижение заявленных технических результатов, в частности, повышение прочности, жесткости, долговечности, устойчивости к воздействию коррозии, упрощение монтажа каркаса для ограждения, поскольку все остальные признаки оспариваемой полезной модели присущи наиболее близкому аналогу.

Таким образом, в описании оспариваемой полезной модели патентообладатель связывает возможность достижения заявленных технических результатов лишь с наличием защитного полимерного покрытия, при этом задача по выбору оптимального вида шва для соединения кромок полок и для улучшения за счет этого физико-механических характеристик профиля патентообладателем не ставилась.

Как следствие, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведено обоснование наличия причинно-следственной связи между признаком, касающимся выполнения шва именно лежащим фальцевым, и заявленными техническими результатами, что позволяет сделать вывод о том, что данный отличительный признак не может быть отнесен к существенному (см. пункт 35 Требований).

Также следует отметить, что в разделе «Уровень техники» описания патентного документа [6] (см. стр. 3, абзацы 4, 5) указано на известность выполнения

металлических профилей с фальцевым швом, однако указано, что данный вид шва является недостатком известных решений, снижающим физико-механические характеристики профиля, а решением по патентному документу [6] данный недостаток устраняется, позволяя изготовить металлический профиль повышенной жесткости и надежности. Из этого следует, что шов, используемый в решении по патентному документу [6], превосходит по своим характеристикам, как минимум, фальцевый шов, что также служит основанием для признания указанного выше отличительного признака (2) несущественным.

Что касается доводов и аргументов патентообладателя о существенности данного отличительного признака (2) и источников информации, представленных в подтверждение данных доводов, то следует обратить внимание на то, что 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.

В связи с этим представленные патентообладателем сведения также не позволяют сделать вывод о существенности признака, касающегося выполнения шва лежачим фальцевым.

В отношении отличительного признака (3), касающегося того, что в качестве защитного покрытия использовано полимерное покрытие, следует констатировать, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между признаком, касающимся выполнения защитного покрытия именно полимерным, и техническими результатами, приведенными в данном описании.

При этом для специалиста является очевидным, что для увеличения прочности и антикоррозионных свойств, как это указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту (см. третий абзац описания снизу), достаточным является

нанесение защитного покрытия, обладающего такими свойствами, как такового, а не исключительно полимерного.

Так, согласно общим знаниям специалиста в данной области, а также определению, содержащемуся в Химическом энциклопедическом словаре под редакцией И.Л. Кнунянца, Советская энциклопедия, М., 1983 г., с. 119, кол. 2, гальванические покрытия используют для защиты изделий от коррозии, повышения их прочности и износостойкости.

Также покраска металлических изделий является общеизвестным и широко используемым приемом для защиты металлических изделий от коррозии, при этом отсутствие коррозии очевидно препятствует преждевременному разрушению изделия и снижению его прочности. Кроме того, общеизвестно, что для получения защитных покрытий на металлах преимущественно используют порошковые полимерные краски, образующие защитную пленку (см., например, Химический энциклопедический словарь под редакцией И.Л. Кнунянца, Советская энциклопедия, М., 1983 г., с. 474, кол. 2).

Таким образом, в решении по патентному документу [6] раскрыто использование металлического профиля с защитным покрытием. При этом указанное покрытие, независимо от того, является ли оно полимерным или нет, очевидно служит для защиты от коррозии и повышения прочности и надежности изделия.

Исходя из изложенного, а также с учетом указанной выше позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, можно сделать вывод о том, что указанный выше отличительный признак (3), касающийся того, что защитное покрытие является полимерным, не может быть отнесен к существенному (см. пункт 35 Требований).

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [6], присущи все признаки полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте формулы, кроме признаков (1)-(3), отнесенных к несущественным, 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 из стали, в частности, из оцинкованной стали, следует отметить, что они присущи решению, охарактеризованному в патентном документе [6] (см. с. 8, строки 17-19).

Что касается признаков зависимых пунктов 4 и 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что профиль выполнен с порошковым полимерным покрытием или с полимерным пленочным покрытием, необходимо отметить, что, как установлено выше в настоящем заключении, выполнение защитного покрытия полимерным, в частности, пленочным, не является существенным для достижения указанных в описании полезной модели по оспариваемому патенту технических результатов, поскольку существенным является наличие защитного покрытия, как такового. Кроме того, в указанном описании не приведено обоснование наличия причинно-следственной связи указанных признаков с техническими результатами.

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). Данное мнение подтверждено и в описании полезной модели по оспариваемому патенту, где указано лишь на целесообразность использования таких покрытий.

В отношении признаков зависимого пункта 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что на верхней части фальцевого шва, обращенной вовнутрь профиля, выполнены пуклевки, следует отметить, что в описании оспариваемой полезной модели не приведена причинно-следственная связь указанных признаков с техническими результатами, в связи с чем указанные признаки также не могут быть отнесены к существенным признакам оспариваемой

полезной модели (см. пункт 35 Требований). Данное мнение подтверждено и в описании полезной модели по оспариваемому патенту, где указано лишь на целесообразность выполнения пуклевок на фальцевом шве.

Что касается признака зависимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося того, что профиль имеет прямоугольное сечение, следует отметить, что он присущ решению, охарактеризованному в патентном документе [6] (см. фиг. 2).

В отношении признаков зависимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что профиль имеет квадратное или треугольное сечение, следует отметить, в описании оспариваемой полезной модели не приведена причинно-следственная связь указанных признаков с техническими результатами, в связи с чем указанные признаки также 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, 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 2-7 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, а также доводы о невозможности включения некоторых источников информации, представленных лицом, подавшим возражение, в уровень техники, не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации и материалах [1], [3], [4], [7]-[20], [28]-[31], представленных лицом, подавшим возражение, не проводился, поскольку данный анализ не изменит сделанный выше вывод.

Что касается источников информации [5], [21]-[27], [32], представленных патентообладателем, то следует отметить, что указанные источники информации по большей части были представлены для подтверждения существенности признаков оспариваемой полезной модели, при этом содержащиеся в них сведения были проанализированы коллегий, учтены при формировании сделанного выше вывода и, как указано выше в настоящем заключении, не изменяют его.

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 № 193384 признать недействительным полностью.**