

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Завод Шинглас» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №154293, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №154293 на полезную модель «Гибкая черепица для скатной крыши» выдан по заявке №2014141908/03 с приоритетом от 17.10.2014, патентообладателем по которому является ООО «Дёке Хоум Системс» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Гибкая черепица, выполненная в виде фигурного листа с нанесенной на его битумные поверхности посыпкой, с нанесенным на часть верхней поверхности невидимую после монтажа кровли клеем-герметиком и

с нанесенной на нижнюю поверхность несъемной защитной пленкой, свободная поверхность которой характеризуется низкой адгезией к слою клея-герметика, отличающаяся тем, что часть нижней поверхности, расположенная вблизи фигурной кромки, выполнена битумной, свободной от посыпки.

2. Гибкая черепица по п. 1, отличающаяся тем, что свободный от посыпки участок нижней поверхности листа покрыт удаляемой перед монтажом защитной пленкой, которая характеризуется низкой адгезией к битуму.

3. Гибкая черепица по п. 2, отличающаяся тем, что удаляемая защитная пленка выполнена большей по размеру, чем свободный от посыпки участок нижней поверхности листа.

4. Гибкая черепица по п. 3, отличающаяся тем, что удаляемая защитная пленка выполнена с напуском в сторону задней кромки гибкой черепицы.

5. Гибкая черепица по п. 4, отличающаяся тем, что напуск удаляемой защитной пленки имеет ширину в диапазоне 5-30 мм.

6. Гибкая черепица по п. 3, отличающаяся тем, что удаляемая защитная пленка выполнена с выпуском в сторону передней кромки гибкой черепицы.

7. Гибкая черепица по п. 3, отличающаяся тем, что удаляемая защитная пленка выполнена с выпуском в сторону правой или левой боковой кромки гибкой черепицы.

8. Гибкая черепица по любому из пп. 6 или 7, отличающаяся тем, что выпуск удаляемой защитной пленки имеет ширину в диапазоне 5-30 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».

В возражении отмечено, что существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие материалы:

- ТУ «Материал штучный кровельный и гидроизоляционный битумный SHINGLAS (гибкая черепица)» ТУ 5774-036-17925162-2005 от 15.08.2005 с изменениями от 01.09.2006 (далее – [1]);

- чертежи для изготовления продукции по ТУ 5774-036-17925162-2005 (далее – [2]);

- фотография СИМГ0031 упаковки продукции Гибкая черепица SHINGLAS Твист Трио (коричневый), артикул 3Т4Х21-3150RUS, дата изготовления 18-19.07.2010 (далее – [3]);

- фотографии РАО 10229 и РАО 10234 продукции с артикулом 3Т4Х21-3120RUS (далее – [4]);

- акт №12-ГЧ от 11.10.2006 г. в отношении продукции «Гибкая черепица SHINGLAS Твист Трио с артикулом 3Т4Х24-3020RUS (далее - [5]);

- справки производителей продукта с реестрами реализации (далее - [6]):

- от ООО «Завод Шинглас», подтверждающие объем производства продукции ШИНГЛАС ТВИСТ трио за период с 16.11.2008 по 30.09.2014;
- от ООО «ТН-Шинглас», подтверждающие объем производства продукции ШИНГЛАС ТВИСТ трио за период с 14.04.2011 по 31.10.2013;
- от ООО «ТехноНиколь-Строительные Системы», подтверждающие объем продаж продукции ШИНГЛАС ТВИСТ трио за период с 14.04.2009 по 16.10.2014;
- от ООО «АВС-Логистик» в отношении объема продаж продукции ШИНГЛАС ТВИСТ трио за период с 02.04.2008 по 30.04.2009;

- товаросопроводительные документы: товарная накладная №ТН0С10180369 от 18.10.2011, транспортная накладная №ТН0010180369 от

18.10.2011, расходный ордер на товары №153957 от 18.10.2011, товарно-транспортная накладная №ТН0010180369 от 18.10.2011, спецификация №000000138535 от 17.10.2011 в отношении товара ШИНГЛАС ТВИСТ трио код ЗТ4Х21-3130RUS (далее - [7]);

- распечатка с сайта <http://matstroj.Ri/krovha> через веб-архив WayBackMachine, демонстрирующая предложение к продаже продукции ШИНГЛАС ТВИСТ трио и содержащая изображения из ТУ 5774-036-17925162-2005 (далее - [8]);

- нотариальный протокол осмотра вещественного доказательства от 08.10.2020 (далее - [9]).

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-6, 8 известны из представленных в возражении материалов. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2 - 8 являются несущественными, поскольку не выявлены конкретные участки описания, из которых усматривается причинно-следственная связь с техническим результатом.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (17.10.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную

модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 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 подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным

результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- 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 на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее

документального подтверждения.

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

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

В возражении представлены товаросопроводительные документы [7], касающиеся продажи черепицы «ШИНГЛАС ТВИСТ трио код ЗТ4Х21-3130RUS», акт на продажу черепицы ШИНГЛАС ТВИСТ трио с другим кодом ЗТ4Х24-3020RUS [5], а также справки производителей с реестрами реализации [6].

Так, товаросопроводительная документация [7], в частности товарная накладная №ТН0010180369 подтверждает факт поставки компанией ООО «ТехноНиколь-Строительные Системы» гибкой черепицы ШИНГЛАС ТВИСТ трио (антик) код ЗТ4Х21-3130RUS получателю ООО «Тульская Снабженческая Компания» 18.10.2011, т.е. до даты приоритета оспариваемого патента (17.10.2014). В отношении гибкой черепицы ШИНГЛАС ТВИСТ трио код ЗТ4Х24-3020RUS накладных, подтверждающих продажу, не представлено.

Таким образом, можно сделать вывод, что материалы [6] - [7], подтверждают факт введения в гражданский оборот черепицы ШИНГЛАС ТВИСТ трио код ЗТ4Х21-3130RUS.

Однако, сведений о конструктивных особенностях черепицы ШИНГЛАС ТВИСТ трио код ЗТ4Х21-3130RUS и код ЗТ4Х24-3020RUS с возражением не представлено.

При этом, также следует отметить, что в ТУ [1] раскрыты сведения о гибкой черепице ЗТ4Х21, т.е. о другом техническом средстве. Однако, факт

введения в гражданский оборот гибкой черепицы 3Т4Х21 в возращении не доказан.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50 718 99, которые приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции.

Технические условия [1] имеют сведения о регистрации 12.01.2006 за №200/100614 именно каталожного листа в Госстандарте России ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

Следовательно, ТУ [1] являются собственностью разработчика (владельца), объектом авторского права, и могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возращении документально не подтвержден.

Что касается чертежей [2], а также фотографий производителя [3]-[4], то следует отметить, что на чертежах [2] представлены полотна с обозначением 3Т4Х21, а на фотографиях производителя [3]-[4] представлена гибкая черепица ШИНГЛАС ТВИСТ трио код 3Т4Х21-3150RUS. При этом, чертежи [2] не содержат ни подпись, ни дату создания, а также с возращением не представлено документального подтверждения даты, с которой они стали общедоступны. В отношении фотографий [3]-[4] также можно отметить, что с возращением не представлено документального подтверждения даты, с которой стало возможно их обозрение, а кроме того, с материалами возращения не представлены какие-либо товаросопроводительные документы подтверждающие дату продажи гибкой черепицы ШИНГЛАС ТВИСТ трио код 3Т4Х21-3150RUS. В результате чего

можно сделать вывод, что в отношении чертежей [2] и фотографий [3]-[4] с возражением не представлено документального подтверждения их общедоступности до даты приоритета (см. процитированный выше подпункт (2) пункта 22.3 Регламента).

В отношении протокола осмотра [9] необходимо отметить следующее. Протокол осмотра [9] составлен 08.10.2020 и содержит фотографии монитора компьютера, принадлежащего ООО «Завод Шинглас». На компьютере нотариусом последовательно открыты фотографии продукции компании ООО «Завод Шинглас». При этом, нотариусом на фотографиях были открыты и зафиксированы свойства фотографий. Однако, наличие данных фотографий на компьютере производителя не подтверждает того, что данные материалы были общедоступны. К сведению следует отметить, что нотариусом в протоколе [9] зафиксирована та информация, которая содержалась на дату осмотра 08.10.2020, а дата создания фотографий документально не подтверждена.

Таким образом, фотографии, содержащиеся в протоколе [9], не могут быть включены в уровень техники (см. процитированный выше подпункт (2) пункта 22.3 Регламента).

Что касается технического решения, известного из распечатки Интернет-сайта [8], то согласно данным из интернет-сервиса <http://web.archive.org/> сведения о нем стали общедоступны на дату 08.08.2013, т.е. раньше даты приоритета (17.10.2014) полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, сведения о техническом решении, известном из распечатки Интернет-сайта [8], могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. подпункт (2) пункта 22.3 Регламента).

Из распечатки Интернет-сайта [8] известна гибкая черепица,

выполненная в виде фигурного листа с нанесенной на его битумные поверхности посыпкой. На часть верхней поверхности, невидимую после монтажа кровли, нанесена самоклеящаяся полоса. На нижнюю поверхность гибкой черепицы нанесена несъемная защитная пленка. Часть нижней поверхности, расположенная вблизи фигурной кромки, выполнена с самоклеящейся полосой, свободной от посыпки.

Отличие технического решения по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту от решения, представленного в распечатке Интернет-сайта [8], заключается в том, что гибкая черепица содержит:

- несъемную защитную пленку, свободная поверхность которой характеризуется низкой адгезией к слою самоклеящейся полосы;
- клей-герметик на части верхней поверхности, невидимой после монтажа кровли;
- свободную от посыпки битумную часть нижней поверхности, расположенную вблизи фигурной кромки.

Таким образом, можно констатировать, что не все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, известному из распечатки Интернет-сайта [8].

В качестве технического результата полезной модели по оспариваемому патенту, согласно описанию, указано: «повышение схватываемости листов гибкой черепицы между собой при монтаже».

Относительно признаков, характеризующих выполнение на верхней поверхности черепицы клея-герметика, а на нижней поверхности черепицы битумной части свободной от посыпки, следует отметить, что при монтаже соединение листов происходит за счет взаимной адгезии свободного битумного слоя и адгезивного слоя клея-герметика, что обеспечивает повышение схватываемости соединяемых листов (см. описание с.3 абз.2

снизу). Таким образом, для повышения схватываемости листов гибкой черепицы между собой существенным является использование клея-герметика с высокой адгезией к поверхности выполненной из битума, в результате чего и образуется плотное соединение листов. Кроме того, в отношении признаков характеризующих низкую адгезию несъемной защитной пленки, также следует отметить, что они находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Поскольку при транспортировке гибкой черепицы клей-герметик расположен в том месте, где у другого листа гибкой черепицы размещена защитная пленка, предотвращающая склеивание двух листов при транспортировке, тем самым обеспечивая возможность их монтажа на крышу и повышения схватываемости друг с другом.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №154293 оставить в силе.