

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ИП Микрюковой Ксении Вячеславовны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.02.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 204833, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 204833 «Встраиваемая дверная коробка для скрытого монтажа и ответная часть дверного полотна» выдан по заявке № 2020115203/09 с приоритетом от 17.04.2020. Обладателем исключительного права на данный патент является Охотников Павел Григорьевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Дверь для скрытого монтажа, характеризующаяся тем, что состоит из двух частей, соединенных между собой петлей или петлями, причем одна из частей содержит профиль дверной коробки, а другая часть - устройство торца дверного полотна, причем та часть, которая содержит профиль дверной коробки, оснащена узлами: сборки угла дверной коробки, подведения облицовочных

материалов, установки петель; а часть с устройством торца дверного полотна оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки и выполненной из профиля, на внутренней стороне которого имеется как минимум один элемент стыковки профиля с материалами дверного полотна.

2. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что торцевой профиль дверного полотна имеет посадочные шипы с расширением у основания, а расстояние между шипами учитывает размер облицовочных материалов и/или фурнитуры и позволяет сохранить шипы целыми после фрезеровки.

3. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что торцевой профиль дверного полотна имеет несущий каркас для монтажа материалов дверного полотна.

4. Дверь для скрытого монтажа по пп. 1 и 3, отличающаяся тем, что устройство торца дверного полотна имеет притворную четверть.

5. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что содержит пазы для установки оконной монтажной пластины в профиле дверной коробки.

6. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что профиль дверной коробки содержит сопоставимые по размеру вылеты с двух сторон.

7. Дверь для скрытого монтажа по п. 6, отличающаяся тем, что содержит выступ или выступы, типа "ласточкин хвост".

8. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что содержит минимально возможные зазоры с обратной стороны канта торцевого профиля дверного полотна и/или на вылетах профиля дверной коробки.

9. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что содержит рифления по не лицевой части профиля дверной коробки.

10. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что содержит паз и/или пазы для установки фасонного уголка, паз и/или пазы могут располагаться как внутри, так и снаружи профиля дверной коробки.

11. Дверь для скрытого монтажа по п. 1, отличающаяся тем, что узел установки петли содержит цельную и/или разорванную опорную плоскость».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что: предложение по оспариваемому патенту не является решением, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели; несоответствием документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности этой полезной модели, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники; несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение нескольких технических результатов:

- возможность обеспечить открывание двери в любую сторону, применяя один и тот же набор компонентов,
- сниженная трудоемкость по подведению облицовочных материалов,
- сниженная трудоемкость при фрезеровке посадочного места под петли,
- упрощенная сборка угла дверной коробки,
- использование петель с популярным типоразмером,
- отсутствие необходимости фрезеровки облицовочного материала дверной коробки,
- снижение трудоемкости монтажа дверной коробки за счет использования оконной пластины,
- использование дверного полотна как в режиме прямого, так и в режиме реверсивного открывания за счет притворной четверти,
- сокращение неровностей реза облицовочных материалов дверного полотна посредством узкого канта с края торцевого профиля.

При этом все вышеуказанные технические результаты не связаны между собой, так как между ними отсутствует причинно-следственная связь. Каждый технический результат относится к отдельной совокупности существенных

признаков, поэтому из описания не ясно, как именно все признаки, указанные в независимом пункте формулы, в совокупности могут влиять на каждый из вышеуказанных технических результатов.

В отношении признака - «для скрытого монтажа» (признак родового понятия), в возражении указано, что он является несущественным, поскольку не находится в причинно-следственной связи с вышеуказанными техническими результатами.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в заявке 2019132783/03, дата подачи 16.10.2019 (далее – [1]).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, не привело никаких доводов.

В возражении также сделан вывод о том, что предложение по оспариваемому патенту не является решением, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что в соответствии с независимым пунктом 1 формулы техническое решение относится к двери, которая включает несколько устройств: часть, содержащую профиль дверной коробки; часть, содержащую устройство торца дверного полотна; петлю (или петли), при помощи которых соединены две вышеуказанные части, каждое из которых выполняет свое функциональное назначение и вместе они не образуют единую конструкцию. При этом терминология независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не позволяет понять сущность заявленного решения в целом.

Доводы возражения о несоответствии документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной сводятся к следующему.

Независимый пункт 1 формулы полезной модели содержит признаки «часть с устройством торца дверного полотна оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки и выполненной из профиля», а в описании полезной модели по оспариваемому патенту данный признак имеет вид: «Ответная часть торца дверного полотна (1) устроена таким образом, чтобы быть сопоставимой по размеру с габаритами лицевой части дверной коробки (18)». При этом в одном случае говорится о сопоставимости именно по ширине, а в другом случае о сопоставимости с размерами в целом. Таким образом, в материалах заявки не раскрыты конкретные примеры сопоставимости размеров частей, то есть в материалах оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, как может быть осуществлен рассматриваемый признак и, тем самым, осуществлена сама полезная модель.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемой полезной модели не указана причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым полезной моделью основным техническим эффектом.

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

Патентообладатель 24.05.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, признак «для скрытого монтажа» является существенным для достижения технического результата. Конструкция изделия позволяет достичь такого технического результата, как снижение трудоемкости по подведению облицовочных материалов. Поскольку дверное полотно по оспариваемому патенту монтируется вровень со стеной, то облицовочные материалы стен можно вплотную подводить к дверной коробке, не стачивая внутреннюю сторону материалов, что также дает возможность реверсивного открывания двери.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту имеет отличающиеся существенные признаки формулы по сравнению с решением раскрытом в заявке [1].

Также патентообладатель отмечает, что материалы оспариваемого патента содержат сведения о назначении полезной модели (см. реферат абз. 1 реферата), сведения о технических результатах на достижение которых направлена полезная модель (см. в абз. 13 описания). Раскрытие совокупности существенных признаков для достижения технических результатов также присутствует в описании полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, материалы заявки соответствуют требованию раскрытия сущности решения по оспариваемому патенту, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Относительно довода возражения о том, что терминология пункта независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не позволяет понять сущность запатентованного технического решения в целом, патентообладатель отмечает следующее.

Полное устройство частей двери раскрыто в описании полезной модели, в формуле же упомянуты основные конструктивные элементы с их особенностями. Из текста формулы не следует, что вторая часть двери состоит из отдельных лицевой части, выполненной из профиля, и торцевой части. Из текста формулы дословно следует, что часть с устройством торца дверного полотна оснащена (т.е. снабжена, имеет в своей конструкции) лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки и выполненной из профиля, на внутренней стороне которого (т.е. профиля той самой лицевой части) имеется как минимум один элемент стыковки профиля с материалами дверного полотна. Таким образом, речь идет не о двух самостоятельных элементах «второй части» двери, а о конструкции одного и того же элемента - торцевой части. Кроме того, из словосочетаний «профиль дверной коробки» и «торец дверного полотна» в контексте остальной терминологии формулы однозначно следует, что в совокупность устройства в целом входит дверная

коробка (профиль дверной коробки - есть нечто иное, как поперечный срез дверной коробки) и торец дверного полотна (т.е. продольная грань дверного полотна, соприкасающаяся с коробкой).

Также патентообладатель 15.08.2023 представил дополнение к отзыву, в котором изложено следующее.

Признак «часть с устройством торца дверного полотна оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки» является существенным.

Дополнительно патентообладатель предлагает внести изменения в независимый пункт 1 формула полезной модели по оспариваемому патенту путем исключения признаков «петлей или петлями» и «как минимум один» выраженных в виде альтернативы. В связи с этим патентообладателем представлена скорректированная редакция формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил - заключение об использовании патента на полезную модель №204833 «Встраиваемая дверная коробка для скрытого монтажа и ответная часть дверного полотна» в изделии «Дверь Queen 57(2000-600-60)» время проведения: 13.05.2022-08.06.2022 (далее - [2]).

Лицо, подавшее возражение, на коллегии 16.08.2023 представило дополнение к возражению, в котором содержатся контраргументы на отзыв, которые сводятся к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, признак «часть с устройством торца дверного полотна оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки» не влияет ни на один из вышеперечисленных технических результатов, при этом он явным образом следует из заявки [1] (см. фиг.12).

В дополнении к возражению также отмечено, что признаки «петлей или петлями» и «как минимум один» выраженные в виде альтернативы являются не существенными.

Патентообладатель 04.10.2023 представил дополнение к отзыву, в котором приведен анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными и каждый влияет на свой технический результат.

Признаки независимого пункта 1 формулы направлены на достижение технического результата - создание двери скрытого монтажа с возможностью изготовления открывания в любую сторону (реверсивного открывания двери) с применением одного и того же набора компонентов.

Признаки зависимого пункта 2 формулы направлены на достижение технического результата - обеспечение надежности крепления профиля дверного полотна с сохранением минимальной металлоемкости.

Признаки зависимого пункта 3 формулы направлены на достижение технического результата - облегчение стыковки профиля с материалами дверного полотна.

Признаки зависимого пункта 4 формулы направлены на достижение технического результата - перекрытие зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.

Признаки зависимого пункта 5 формулы направлены на достижение технического результата - снижение трудоемкости монтажа оконной монтажной пластины к профилю дверной коробки.

Признаки зависимого пункта 6 формулы направлены на достижение технического результата - снижение трудозатрат при использовании облицовочных материалов.

Признаки зависимого пункта 7 формулы направлены на достижение технического результата - обеспечение дополнительного сцепления шпаклевки или штукатурки с вылетом профиля дверной коробки.

Признаки зависимого пункта 8 формулы направлены на достижение технического результата - обеспечение сокрытия неровностей реза

облицовочных материалов дверного полотна посредством узкого канта с края торцевого профиля.

Признаки зависимого пункта 9 формулы направлены на достижение технического результата - упрощение монтажа армирующего материала к профилю дверной коробки, а также повышение долговечности штукатурного покрытия профиля дверной коробки.

Признаки зависимого пункта 10 формулы направлены на достижение технического результата - снижение трудоемкости сборки угла дверной коробки.

Признаки зависимого пункта 11 формулы направлены на достижение технического результата - снижение объема требуемой фрезеровки под тело петли с достижением сокращения трудозатрат и времязатрат на производстве и снижением металлоемкости изделия.

От лица, подавшего возражение, 09.10.2023 поступили дополнения к возражению.

По мнению лица, подавшего возражение, исключение признаков «петлей или петлями» и «как минимум один» выраженных в виде альтернативы из независимого пункта 1 расширяет объем правовой охраны. При этом по поводу источника информации [2] лицо, подавшее возражение, отмечает, что он не имеет отношение к рассматриваемому вопросу, и не должен создавать для оспаривающей стороны какие-либо преюдициальные выводы относительно использования и/или нарушения оспариваемого патента.

Патентообладатель 11.12.2023 представил дополнение к отзыву, в котором изложено следующее.

В качестве технического результата патентообладатель предлагает рассматривать - «возможность установки двери скрытого монтажа определенным образом с реверсивным открыванием с применением одного и того же набора компонентов».

Дополнительно патентообладатель предлагает внести изменения в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента на полезную модель путем исключения признаков «и выполненной из профиля, на внутренней

стороне которого имеется как минимум один элемент стыковки профиля с материалами дверного полотна». В связи с этим патентообладателем представлена скорректированная редакция формула полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (17.04.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Гражданский Кодекс Российской Федерации, действовавший на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования ПМ).

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 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. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с

документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на полезную модель по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки,

предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие такой вывод.

Согласно пункту 56 Правил ПМ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная

заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

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.

Согласно пункту 72 Правил если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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 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;

- 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.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями;
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом.

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

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. Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие, в частности, сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Согласно подпункту 1а) пункта 40 Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются следующие правила: формула полезной модели может быть однозвенной или многозвенной и включать, соответственно, один независимый пункт или один независимый пункт и несколько зависимых пунктов, при этом: однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать:

-одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью;

- несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых

влияет на достижение собственного технического результата, но при этом совокупность всех существенных признаков полезной модели обеспечивает достижение одного или нескольких общих технических результатов. Общий технический результат в этом случае не должен являться суммой результатов, каждый из которых представляет собой явление, свойство, технический эффект, проявляемые отдельной совокупностью существенных признаков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 41 Требований ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, с которого начинается изложение формулы полезной модели, и состоит из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками прототипа, и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают полезную модель от прототипа.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении – частично.

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 возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что в качестве

Следовательно, предложение по оспариваемому патенту в том виде, как оно представлено в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, с учетом материалов заявки, характеризует решение, элементы которого находятся в функционально-конструктивном единстве, то есть является устройством в соответствии с положением пункта 35 Требований ПМ.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решению по оспариваемому патенту неправомерно предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

При проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, согласно вышеуказанному пункту 37 Правил ПМ, проверяется соблюдение следующих условий:

1) содержатся ли в указанных документах заявки сведения о назначении полезной модели;

2) раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;

3) приведены ли сведения, показывающие, как может быть осуществлена полезная модель с подтверждением экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможности достижения технического результата (приведен ли, как минимум, один пример осуществления полезной модели);

4) подтвержден ли описанием полезной модели объем испрашиваемой правовой охраны, определяемый формулой полезной модели.

Нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение всех технических результатов (см. перечисленные выше). Поскольку в описании (см. стр.4) к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, технический результат имеет вид: дверь

для скрытого монтажа с возможностью изготовления открывание в любую сторону из одного и того же набора компонентов, со сниженной трудоемкостью по подведению облицовочных материалов и сниженной трудоемкостью при фрезеровке посадочного места под петли, и упрощенной сборкой угла дверной коробки.

Из описания полезной модели по оспариваемому патенту на полезную модель можно выделить четыре технических результата:

- а) возможность изготовить дверь с возможностью открывания в любую сторону из одного и того же набора компонентов;
- б) упрощение сборки угла дверной коробки;
- в) снижение трудоемкости по подведению облицовочных материалов;
- г) снижение трудоемкости при фрезеровке посадочного места под петли.

Согласно подпункту 2 пункта 41 Требований ПМ назначение заявленной полезной модели отражает родовое понятие, с которого начинается изложение формулы. Независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит родовое понятие, отражающее назначение полезной модели – «Дверь для скрытого монтажа». В то же время указание в родовом понятие на то, что дверь выполнена «скрытым монтажом» является несущественным, так как не находится в причинно-следственной связи с указанными техническими результатами а)-г). Как было указано выше заявленное решение относится к двери (см. источник [3]), назначением которой является обеспечить проход и открытие/закрытие входа в какое-нибудь помещение, а указание на скрытый монтаж характеризует в большей степени способ установки.

Данные технические результаты а)-г) сформулированы с учетом решаемых технических задач - устранение недостатков существующих аналогов, путем усовершенствования конструкции. В качестве недостатков, присущих существующим аналогам, в описании полезной модели указаны следующие:

«Конструкция RU 134207, относится к стандартному типу дверей с наличником и не дает возможность использования профиля в качестве двери скрытого монтажа. Отсутствует возможность установки полотна в одной

плоскости со стеной (компланарно) при реверсивном открывании двери (полотно находится в одной плоскости со стеной, при этом открывается внутрь помещения). Отсутствует возможность установки полотна с четвертью, как для реверсивного, так и для наружного открывания»;

«Конструкция RU 26810 имеет конструктивную сложность каждого из используемых для изготовления коробки профилей. Учитывая ограниченный размер телескопического соединения, необходимо иметь множество профилей для перекрытия проемов различной глубины, другими словами - отсутствует унификация профилей. В связи с перекрытием профилями всего проема, имеет место повышенный расход алюминиевого сырья, имеющего значительную стоимость»;

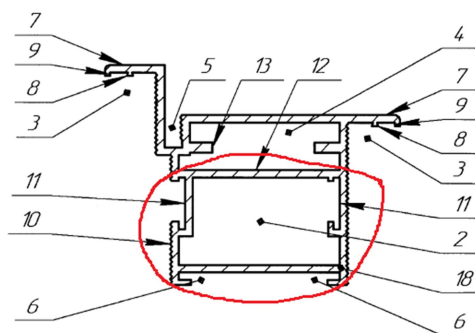
«Конструкция RU 142648 включает в себя два профиля, что избыточно для решения задачи устройства скрытой дверной коробки. Наличие двух профилей для коробки требует изготовления двух оснасток для производства профиля и является технологически и экономически нецелесообразным. Дополнительно увеличивается вероятность появления ошибок при подготовке деталей на производстве и монтаже в дверной проем. Второй профиль является дополнительным звеном в системе и снижает надежность конструкции. Также требуется поддерживать складской запас профилей разного сечения и массы. Также избыточным является количество алюминия, применяемое при изготовлении дверной коробки с широким основанием, в котором такая коробка не нуждается. Это ведет к излишней металлоемкости. Конструкция дверной коробки не позволяет вплотную подводить облицовочные материалы стен, на подобии керамической плитки или МДФ панелей, толщиной 10 мм и менее, без их стачивания с внутренней стороны, что создает неудобство при работе с такими материалами. Также решение соединения двух частей дверной коробки (стойки и верхней поперечины) уголком, является не технологичным, так как работа уголка в данной плоскости неэффективна. Устройство двери с реверсивным открыванием невозможно».

Из вышеприведенной информации следует, что полезная модель по оспариваемому патенту, устраняет недостатки, присущие аналогам, решается задача по подведению облицовочных материалов (за счет узла подведения облицовочных материалов), позволяет не зависеть от конкретного производителя петель и подбирать петли с требуемыми характеристиками и внешним видом, а также не требует использования и подготовки дополнительных закладных элементов (за счет узла установки петель), позволяет использовать как стандартные методы сборки угла, так и собрать угол по упрощенной схеме с использованием фасонных уголков (за счет узла сборки угла дверной коробки).

В описании (см. первый абзац сверху страницы 6 описания) к заявке на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, указано:

«Узел сборки угла (2) предполагает сборку на фасонные уголки. Наиболее простой способ сборки угла дверной коробки достигается при использовании фасонных уголков, в специальный паз или пазы (11) в торце профиля дверной коробки (18), запиленного под 45 градусов, вставляется уголок, у которого наибольшая плоскость поверхности уголка параллельна боковой плоскости дверной коробки. Вторая часть уголка вставляется в ответную часть профиля дверной коробки, также запиленного под 45 градусов. Фасонный уголок может быть закреплен при помощи крепежных элементов или клея. Сборка при помощи фасонного уголка не требует специального или дорогостоящего инструмента и специальных навыков, поэтому сборка угла дверной коробки сильно упрощается».

Графические материалы, поясняющие сущность полезной модели:



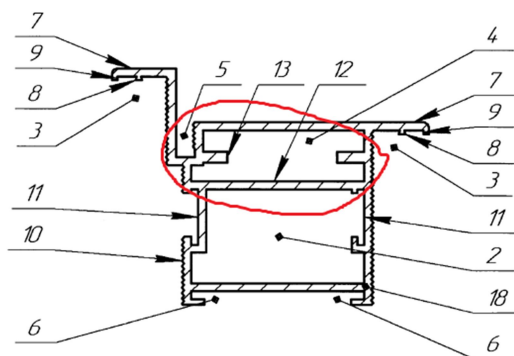
Фигура 1

Из процитированных сведений, содержащихся в описании и графических материалах полезной модели по оспариваемому патенту, следует, что за счет выполнения на профиле дверной коробки узла сборки угла дверной коробки (2) не требуется специального или дорогостоящего инструмента и специальных навыков при сборке угла дверной коробки. Исходя из чего видно, каким образом достигается, по меньшей мере, один технический результат (результат б), заключающийся в упрощении сборки угла дверной коробки.

При этом следует отметить, что в описании (см. 4-й абзац сверху страницы 8 описания) полезной модели по оспариваемому патенту, по которой был выдан оспариваемый патент, указано:

«Узел подведения отделочных материалов позволяет подвести к краю дверной коробки любой толстый облицовочный материал без фрезеровки его края, так как узел подведения облицовочных материалов (3) имеет прямой угол и не имеет сложных препятствий, мешающих ровному подведению листовых материалов».

Графические материалы, поясняющие сущность полезной модели:



Фигура 1

Из процитированных сведений, содержащихся в описании и графических материалах полезной модели по оспариваемому патенту, следует, что за счет выполнения на профиле дверной коробки узла установки петли (4) обеспечивается возможность использования любых петель и не требуется фрезеровка посадочного места под установку петель. Исходя из чего видно, каким образом достигается, по меньшей мере, один технический результат (результат г), заключающийся в снижении трудоемкости при фрезеровке посадочного места под петли.

Следовательно, признаки формулы, характеризующие выполнение узлов: сборки угла дверной коробки, подведения облицовочных материалов и установки петель, являются существенными, поскольку находятся в причинно-следственной связи, по меньшей мере, с одним из технических результатов б)-г).

Вместе с тем в материалах заявки не приведена причинно-следственная связь признаков независимого пункта 1 формулы с техническим результатом а), таким образом, можно сделать вывод, что технический результат а) не достигается.

Таким образом, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения по меньшей мере одного из технических результатов б)-г) при осуществлении полезной модели путем приведения одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, при этом формула содержит совокупность

существенных признаков, необходимых для достижения, по меньшей мере, одного из технических результатов б)-г), то есть условия пункта 38 Требований ПМ выполнены.

Относительно признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «часть с устройством торца дверного полотна оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки и выполненной из профиля, на внутренней стороне которого имеется как минимум один элемент стыковки профиля» необходимо отметить следующие.

Такая формулировка указанных признаков по сравнению с формулировкой их в описании, содержащегося в заявке на дату подачи заявки, позволяет понятнее донести суть решения для специалиста в данной области техники и поэтому не изменяет сущность заявленного технического решения.

При этом указанные признаки явно следуют из описания, содержащегося в заявке на дату ее подачи.

В частности, в описании на дату подачи в разделе «Область техники» было указано, что «Полезная модель относится к области строительства, для устройства дверей, предпочтительно скрытого монтажа». На странице 6 первоначального описания указано, что конструкция скрытой двери состоит из дверного полотна (20) и дверной коробки (18). Эти две части двери соединены между собой петлей или петлями (см. стр. 3 первоначального описания).

В описании (см. страницу 5) есть указание, что часть с устройством торца дверного полотна (1) оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки (фиг. 1). Устройство торца дверного полотна (1) выполнено из профиля (фиг. 2 или фиг. 3), и на внутренней стороне профиля имеется элемент или элементы стыковки профиля с материалами дверного полотна.

На основании изложенного, нельзя признать убедительными доводы возражения о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с

полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что документы заявки, представленные на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, составлены таким образом, что специалист в данной области техники сможет осуществить решение по данному патенту с достижением этим решением, по меньшей мере, одного из упомянутых технических результатов (б-г)) (см. пункт 2 статьи 1376 Кодекса).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявка [1] имеет дату подачи 16.10.2019 раньше, чем дата приоритета оспариваемого патента (17.04.2020). Анализ заявки [1] показал, что она отвечает всем условиям для включения ее в уровень техники для оценки патентоспособности заявленной полезной модели (см. пункт 56 Правил ПМ и пункт 2 статьи 1351 Кодекса, процитированы выше).

В заявке [1] охарактеризована дверь, которая состоит из двух частей (дверная коробка (2) и дверное полотно (3)), соединенных между собой петлей или петлями (4), причем одна из частей (дверная коробка (2)) содержит профиль дверной коробки, а другая часть (дверное полотно (3)) - устройство торца дверного полотна, причем та часть, которая содержит профиль дверной коробки, оснащена узлом сборки угла дверной коробки (28, 29), узлом подведения облицовочных материалов (10) и узлом (41, 43) установки петель (4); а часть с устройством торца дверного полотна (3) оснащена лицевой частью, сопоставимой по ширине с шириной профиля дверной коробки и выполненной из профиля (см. визуализируется с фиг.8), на внутренней стороне которого имеется как минимум один элемент стыковки (25) профиля с материалами (11) дверного полотна (3).

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения, раскрытого в заявке [1], следующими признаками:

- признаком, характеризующим вид двери «для скрытого монтажа» в родовом понятии;

- альтернативными признаками, характеризующими количество петель в двери – «петлей или петлями», при этом в заявке [1] не раскрыт вариант с одной петлей;

Можно согласиться с доводами возражения в части о том, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение нескольких не связанных причинно-следственной связью технических результатов б) - г).

При этом как было сказано выше указание в родовом понятие на то, что дверь выполнена «скрытым монтажом» является несущественным, так как не находится в причинно-следственной связи с вышеуказанными техническими результатами б)-г).

Можно также согласиться с доводами возражения, что альтернативные признаки, характеризующие количество петель в двери, не находятся в причинно-следственной связи с вышеуказанными техническими результатами б)-г).

Как указано в описании (см. стр. строки 47-48 страницы 6 – строки 1-3 страницы 7 описания) особенностью данной полезной модели является такое устройство дверной коробки (18) и торца дверного полотна (1), при котором одна и та же дверь может быть установлена как в режиме прямого (фиг. 9), так и в режиме внутреннего открывания (фиг. 10), без изменения используемых петель и без изменения технологических карт для фрезеровки под петли и замок. При этом в описании отсутствуют конкретные примеры выполнения двери с одной петлей. Таким образом, влияние признаков, характеризующих количество петель, указано лишь в декларативном виде, а в материалах данной заявки отсутствует причинно-следственная связь признаков, характеризующих количество петель в двери, с вышеуказанными техническими результатами б)-г).

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что все существенные признаки формулы полезной модели для технических результатов б)-г) присущи техническому решению известному из заявки [1].

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в представленном патентообладателем источнике информации [2] не меняют сделанного выше вывода.

Патентообладатель оценил доводы возражения, и для уточнения объема правовой охраны 15.01.2024 представил уточненную формулу, в независимый пункт 1 которой внес признаки зависимого пункта 3 «торцевой профиль дверного полотна имеет несущий каркас для монтажа материалов дверного полотна» и зависимого пункта 4 «устройство торца дверного полотна имеет притворную четверть» (см. пункт 40 Правил ППС).

Содержание данной уточненной формулы было проанализировано коллегией.

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы следует отметить следующее.

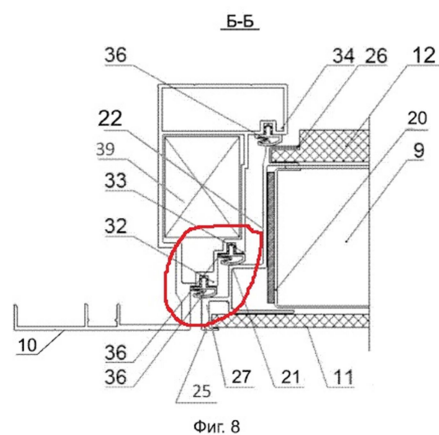
В описании (см. строки 19-20 страницы 6 описания) указано, что торцевой профиль дверного полотна имеет несущий каркас (17) для монтажа материалов дверного полотна. При этом в описании отсутствует достаточное количество примеров, учитывающих например форму, материал и т.п. несущего каркаса, позволяющих специалисту в данной области техники установить возможность влияния указанных признаков зависимого пункта 3 формулы на, по меньшей мере, один из технических результатов б)-г). Таким образом, влияние упомянутых признаков указано лишь в декларативном виде, а в материалах данной заявки отсутствует причинно-следственная связь вышеуказанных признаков с заявленными техническими результатом б)-г).

В отношении признаков зависимого пункта 4 формулы следует отметить следующее.

В описании (см. строки 43-46 страницы 6) указано, что открывание скрытой двери внутрь помещения (фиг. 10) это особенный момент в устройстве скрытых дверей, так как плоскость двери должна остаться вровень с внешней стеной. Для этого в торце полотна скрытой двери присутствует ответная часть (16) под четверть дверной коробки.

Из определения термина «притвор» (Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР https://technical_translator_dictionary.academic.ru/189709/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80) следует, что притвором является местом примыкания подвижных элементов оконного или дверного блока друг к другу или к обрамляющей их коробке. При этом для специалиста из данной области техники также известно, что притвор как часть дверного полотна, его продолжение для закрытия зазоров иначе называют четвертью, потому что равен приблизительно $\frac{1}{4}$ толщины полотна. Притвор или четверть – выступ по кромке, который при закрывании двери перекрывает зазоры между полотном и дверной коробкой.

В описании (см. 5-ий абзац сверху страницы 12) заявки [1] указано, что в ней реализована дверь с двумя притворами, которые образованы ступенчатыми поверхностями (32, 34) для уплотнений 36. Если обратиться к фиг.8 заявки [1] можно также визуализировать притвор (приворотную четверть):



Следовательно, признак зависимого пункта 4 явным образом следует из

заявки [1].

Таким образом, нельзя согласиться с доводами патентообладателя, что признаки зависимого пункта 3 являются существенными, а признаки зависимого пункта 4 не известны из уровня техники. При этом остальные признаки независимого пункта 1 уточненной формулы от 15.01.2024 совпадают с признаками пункта 1 первоначальной формулы в отношении которых сделан вывод об их известности из заявки [1].

Таким образом, уточненная формула от 15.01.2024 не изменила, указанный выше, вывод о несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 204833 признать недействительным полностью.