

**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 Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Фроловой Л.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 99508, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 99508 на группу полезных моделей «Фасадный облицовочный модуль (варианты)» выдан по заявке № 2010125977 с приоритетом от 25.06.2010 на имя Кириллова А.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Фасадный облицовочный модуль, содержащий облицовочные декоративные плитки, выполненные каждая прямоугольной формы с рельефом на лицевой поверхности, имитирующим фактуру природного или искусственного камня, или с плоской лицевой поверхностью, каждая из которых размещена на плоском основании, при этом указанные плитки

соединены между собой с образованием облицовочной панели, отличающийся тем, что все облицовочные декоративные плитки в облицовочной панели размещены на общем основании, выполненном в виде плиты, на которой указанные плитки расположены, по крайней мере, по одной в ряд и со смещением одного ряда этих плиток относительно другого ряда плиток, при этом по одним двум смежным сторона общего основания облицовочные декоративные плитки расположены выступающими за края этого основания, а по другим - основание выполнено выступающим за края этих плиток на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающей плитки и основанием.

2. Фасадный облицовочный модуль, содержащий прямоугольной формы облицовочную декоративную плитку прямоугольной формы с рельефом на лицевой поверхности, имитирующим фактуру природного или искусственного камня, или с плоской лицевой поверхностью, размещенную на плоском основании для образования облицовочной панели, отличающийся тем, что плоское основание выполнено в виде плиты, на которой закреплена указанная плитка, при этом по одним двум смежным сторона основания облицовочная декоративная плитка расположена выступающей за края этого основания, а по другим - основание выполнено выступающим за края этой плитки на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающей плитки и основанием».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- исковое заявление патентообладателя к лицу, подавшему возражение, на 12 л. (далее – [1]);
- сведения с сайта Мытищинского городского суда Московской области

на 2 л. (далее – [2]);

- патентный документ GB 2457293 А, дата публикации 12.08.2009 (далее – [3]);

- патентный документ US 2131477 А, дата публикации 27.09.1938 (далее – [4]);

- патентный документ EP 0182567 А2, дата публикации 28.05.1986 (далее – [5]).

В отношении несоответствия полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, отметило, что независимый пункт 1 формулы полезной модели оспариваемого патента содержит признак «по одним двум смежным сторона общего основания облицовочные декоративные плитки расположены выступающими за края этого основания, а по другим – основание выполнено выступающим за края этих плиток на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающей плитки и основанием», а независимый пункт 2 формулы полезной модели оспариваемого патента содержит признак «по одним двум смежным сторона основания облицовочная декоративная плитка расположена выступающей за края этого основания, а по другим - основание выполнено выступающим за края этой плитки на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающей плитки и основанием».

Данные признаки, по мнению лица, подавшего возражение, являются противоречивыми и содержат взаимоисключающие понятия, что не дает однозначного понимания относительно того, какой именно элемент является выступающим по двум другим смежным сторонам модуля – основание или плитка (плитки). При этом в материалах патента не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезных моделей в том виде, как они охарактеризованы в каждом из пунктов формулы полезной модели, с учетом противоречивости формулировок вышеприведенных признаков.

В отношении несоответствия полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано, что все существенные признаки, содержащиеся в независимых пунктах формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решениям, известным из патентных документов [3]-[5], включая характеристику назначений.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, относящиеся к плиткам и содержащиеся в обоих пунктах формулы признаки «прямоугольной формы с рельефом на лицевой поверхности, имитирующим фактуру природного или искусственного камня, или с плоской лицевой поверхностью» не являются существенными, поскольку они характеризуют исключительно эстетические особенности объектов и не влияют на возможность получения технического результата, приведенного в описании оспариваемого патента.

Дополнительно в возражении приведены аргументы в отношении наличия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения. В частности, отмечается факт существования неразрешенного судебного спора, касающегося нарушения исключительного права на полезную модель по данному патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 22.10.2021 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано следующее.

Как отмечает патентообладатель, доводы, изложенные в возражении, касающиеся понимания смыслового содержания того или иного признака, являются субъективными и не имеют отношения к оценке промышленной применимости полезной модели, как возможности использования объекта по его назначению.

По мнению патентообладателя, оспариваемый патент содержит указание на область применения полезных моделей и указание на конкретное применение в этой области, т.е. приведены сведения о возможности

использования полезных моделей в народном хозяйстве, в связи с чем полезные модели по оспариваемому патенту соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость».

Также, по мнению патентообладателя, полезные модели по оспариваемому патенту соответствуют условию патентоспособности «новизна».

В отзыве отмечено, что полезные модели по оспариваемому патенту имеют ряд отличий от каждого из технических решений, раскрытых в патентных документах [3]-[5].

В подтверждение данных доводов в отзыве приведен сравнительный анализ признаков независимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, охарактеризованных в патентных документах [3]-[5].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

К дополнительным материалам приложены копии следующих источников информации:

- фотографии чертежей из патентных документов [4] и [5] на 2 л. (далее – [6]);

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие словарно-справочные данные, касающиеся определений некоторых технических терминов, на 4 л. (далее – [7]).

Также на данном заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, были озвучены доводы о том, что признаки, содержащиеся в независимых пунктах формулы полезной модели по оспариваемому патенту и касающиеся того, что основание выполнено выступающим за края плитки на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающей плитки и основанием, не являются существенными для достижения приведенного в

описании технического результата.

Представитель патентообладателя в свою очередь выразил несогласие с данными доводами.

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

С учетом даты подачи заявки (25.06.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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 соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 9.4 Регламента при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели, то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 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. Существенность признаков, в том числе признака,

характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3 (1.1) Регламента. 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 признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 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, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Срок действия оспариваемого патента на дату подачи возражения истек. Однако в соответствии с третьим абзацем пункта 2 статьи 1398 Кодекса возражение против выдачи патента может быть подано заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

В рамках рассмотрения настоящего возражения было приложено исковое заявление [1] в Мытищинский городской суд о нарушении исключительных прав на полезную модель по данному патенту и документы судебного делопроизводства [2], согласно которым Кириллов А.В. (патентообладатель) является истцом в споре, инициированным им. Ответчиком в данном споре



является Фролова Л.А. (лицо, подавшее возражение). При этом в заявлении [1] фигурирует номер оспариваемого патента.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность Фроловой Л.А. (лицо, подавшее возражение) в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 99508 «Фасадный облицовочный модуль (варианты)».

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В описании оспариваемого патента содержатся сведения о назначении полезных моделей. Так, в абзаце 1 описания оспариваемого патента указано, что полезная модель относится к строительным материалам и касается конструкции декоративных облицовочных панелей, имитирующих фактуру натуральных и искусственных камней.

Кроме того, в описании полезной модели к оспариваемому патенту раскрыто конкретное конструктивное выполнение вариантов фасадного облицовочного модуля со ссылками на чертежи, описаны составные части и элементы указанных модулей, приведены чертежи (фиг. 1-9), наглядно раскрывающие внешний вид, конструкцию и метод соединения модулей, в описании также раскрыты операции по состыковке модулей со ссылками на чертежи, описаны средства для крепления модулей (оцинкованные, металлические или пластиковые пластины, раствор, клеевой состав), указан материал для изготовления указанных модулей (цветной модифицированный бетон), описаны внешний вид декоративной отделки модулей (под кирпич, камень, сланец, дерево, валун, различные каменные породы и т.д.).

При этом следует отметить, что облицовочные фасадные модули, содержащие облицовочные декоративные плитки на лицевой поверхности, соединяемые между собой с образованием облицовочной панели, являются

известными и описаны в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета полезных моделей (см., например, раздел «Уровень техники» в описании оспариваемого патента, а также источники информации [3]-[5]).

Приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, каким образом конструктивно выполнены фасадные модули, из чего они выполнены и каким образом соединяются друг с другом. При этом все указанные в формуле полезной модели и в описании элементы, вещества и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается доводов возражения о том, что некоторые признаки формулы полезной модели являются противоречивыми и содержат взаимоисключающие понятия, то следует отметить, что для специалиста с учетом сведений, раскрытых в описании и на фиг. 1-9, все приведенные в формуле полезной модели оспариваемого патента формулировки являются вполне понятными и точными (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не приведены аргументы в обоснование невозможности создания или использования полезных моделей по оспариваемому патенту в промышленности, в частности, в строительстве, а именно, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат каких-либо сведений, подтверждающих принципиальную невозможность изготовления фасадных модулей по оспариваемому патенту или их соединения в облицовочную панель.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту указано назначение полезных моделей и раскрыты средства и методы для их осуществления с реализацией указанных назначений.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезные модели по

оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2.1 пункта 9.4 Регламента и пункт 4 статьи 1351 Кодекса).

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемых полезных моделей условию патентоспособности «новизна», приводится, в частности, решение, раскрытое в патентном документе [4], характеризующее панель для использования в качестве сборного сайдинга для зданий (т.е. материал для облицовки стен и фасадов зданий), т.е. средство того же назначения.

Панель, охарактеризованная в патентном документе [4], содержит облицовочные декоративные бруски (плитки) (11), выполненные каждой прямоугольной формы с плоской лицевой поверхностью, имитирующей фактуру кирпича, каждый из которых размещен на плоском основании (10). При этом бруски (11) соединены между собой с образованием облицовочной панели (сайдинга). Также все облицовочные декоративные бруски (11) в облицовочной панели размещены на общем плоском основании (10), выполненном в виде плиты, на которой указанные бруски (11) расположены, по крайней мере, по одной в ряд и со смещением одного ряда этих брусков относительно другого ряда. При этом с одной из двух смежных сторон общего основания (10) облицовочные декоративные бруски (11, 17, 18) расположены выступающими за края этого основания, а с другой смежной стороны основание (10) выполнено выступающим за края этих брусков (11) на заданное расстояние [см. фиг. 1, кол. 1 – кол. 4, строка 10].

Тут следует отметить, что панель по патентному документу [4] направлена на решение той же самой задачи, что и в оспариваемом патенте, а

именно, повышение долговечности облицовочной панели за счет формирования скрытых стыковочных швов, образующихся за счет перекрытия выступающими за пределы основания брусками (11, 17, 18) места стыковки оснований (10) соединяемых между собой панелей, и выполнения простого стыковочного замка для соединения блоков, при котором лицевая поверхность присоединяемого блока совпадает с лицевой поверхностью ранее присоединенного блока [см. кол. 1, строки 25-31, кол. 3, строки 53-64, фиг. 1].

При этом нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что признаки, касающиеся того, что основание панели выполнено выступающим за края брусков (плиток) на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающих брусков (плитки) и основанием, явным образом следуют из фотографий чертежей [6], показывающих измерение линейкой указанных расстояний, поскольку данные графические материалы по существу представляют собой эскизы изделия и приводятся в патентном документе [4] для иллюстрации возможных вариантов изделия и более полного понимания сущности технического решения. Приведенные в патентном документе [4] эскизы не являются чертежами, выполненными по нормам, предусмотренным конструкторской документацией, в связи с чем они не могут быть использованы для установления точного соотношения размеров изделия с использованием измерительного прибора, в частности, линейки.

Вместе с тем прямое указание на известность указанного признака в патентном документе [4] отсутствует.

Таким образом, отличием каждой из полезных моделей по оспариваемому патенту от решения, охарактеризованного в патентном документе [4], являются следующие признаки:

- бруски (плитки) выполнены с рельефом на лицевой поверхности, имитирующим фактуру природного или искусственного камня (1);
- основание панели выполнено выступающим за края брусков (плиток) на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающих брусков

(плитки) и основанием (2).

При этом можно согласиться с мнением лица, подпавшего возражение, в том, что в отношении указанных отличительных признаков (1) и (2) не может быть сделан вывод о том, что данные признаки являются существенными.

Данный вывод основан на следующем.

Согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат полезных моделей заключается в повышении долговечности облицовочного слоя в целом и фасадной плитки, из которой образуется облицовочный слой, за счет формирования нескольких фасадных плит в единый блок и исключения зазоров между такими блоками, а также за счет выполнения простого стыковочного замка для соединения блоков, при котором лицевая поверхность присоединяемого блока совпадает с лицевой поверхностью ранее присоединенного блока.

Также в описании указано следующее:

- особенностью таких модулей является то, что при соединении они формируют скрытые стыковочные швы, изолированные от прямого воздействия агрессивной внешней среды;

- в основу полезной модели поставлена задача объединения облицовочных модулей в единый монолит, защищающий стыковочные швы от воздействия внешней среды, что увеличивает долговечность как отдельной облицовочной плитки, так и облицовочного слоя в целом, сформированного из заявляемых модулей;

- место стыка всегда расположено под краем выступающих плиток и закрыто от внешнего прямого воздействия.

Таким образом, согласно описанию для обеспечения долговечности облицовочного слоя, сформированного из модулей, существенным является лишь обеспечение формирования закрытого места стыка, расположенного под облицовочной плиткой, образующегося за счет наложения выступающей части облицовочной плитки одного модуля на выступающее основание другого

модуля. При этом существенным в данном случае является лишь наложение выступающих частей плиток на основание, как таковое, при обеспечении полного смыкания кромок основания под плитками, т.е. также, как в случае соединения модулей, описанных в патентном документе [4].

В описании оспариваемого патента не прослеживается причинно-следственная связь между признаками (2), касающимися разницы в расстоянии выступов плиток и основания, и техническим результатом, заключающимся в повышении долговечности облицовочного слоя за счет формирования закрытого места стыка.

Тут следует отметить, что в модулях, описанных в патентном документе [4], наложение выступающих частей плиток с формированием закрытого места стыка будет происходить независимо от разницы в расстоянии выступающих частей основания и плиток, при условии смыкания кромок основания.

Что касается признаков (1), касающихся того, что бруски (плитки) выполнены с рельефом на лицевой поверхности, имитирующим фактуру природного или искусственного камня, то в описании оспариваемого патента отсутствует причинно-следственная связь между указанными признаками и техническим результатом, заключающимся в повышении долговечности облицовочного слоя. При этом очевидно, что указанные признаки направлены на придание определенного внешнего вида изделию, т.е. на обеспечение его эстетических особенностей.

Также в описании оспариваемого патента отсутствует причинно-следственная связь между признаками (1) и (2) и техническим результатом, заключающимся в выполнении простого стыковочного замка для соединения блоков, при котором лицевая поверхность присоединяемого блока совпадает с лицевой поверхностью ранее присоединенного блока.

Вместе с тем, следует отметить, что соединение модулей, описанных в патентном документе [4], также предусматривает такой способ соединения, при котором лицевая поверхность присоединяемого блока совпадает с лицевой

поверхностью ранее присоединенного блока, а блоки соединяются по прямой линии основания, т.е. стыковочный замок является более, чем простым.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что отличительные признаки (1) и (2), касающиеся того, что бруски (плитки) выполнены с рельефом на лицевой поверхности, имитирующим фактуру природного или искусственного камня, и того, что основание панели выполнено выступающим за края брусков (плиток) на расстояние, большее, чем расстояние между краем выступающих брусков (плитки) и основанием, не находятся в причинно-следственной связи с приведенными в описании оспариваемого патента техническими результатами, т.е. указанные признаки не могут быть отнесены к существенным (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента).

Кроме того, как указано выше, все приведенные в описании оспариваемого патента технические результаты достигаются и в патентном документе [4].

Также следует отметить, что выполнение основания таким образом, что оно выступает на меньшее расстояние, чем облицовочные плитки с другой стороны модуля, в принципе не позволит соединить указанные модули таким образом, чтобы основания модулей состыковались, т.е. указанный вариант неосуществим, как для полезных моделей по оспариваемому патенту, так и для технического решения, раскрытого в патентном документе [4].

На основании вышеизложенного может быть сделан вывод о несоответствии полезных моделей, охарактеризованных в формуле полезной модели, условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность всех признаков полезных моделей, кроме признаков, отнесенных к несущественным, известна из уровня техники, в частности, присуща техническому решению, раскрытому в патентном документе [4] (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента).

В связи с вышесделанным выводом о несоответствии полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» анализ

сведений, содержащихся в патентных документах [3] и [5], не проводился, поскольку данный анализ не изменит указанный вывод.

В отношении распечаток [7], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что они содержат лишь словарно-справочные данные и приведены для сведения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 99508 признать недействительным полностью.**