

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Мельникова Олега Анатольевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.11.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2022119790/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022119790/03 на выдачу патента на полезную модель «Мемориальный памятник» была подана заявителем 19.07.2022. Совокупность признаков заявленного технического решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 17.10.2022, в следующей редакции:

«1. Мемориальный памятник, включающий внутренний трубчатый каркас (6) и внешнюю облицовку (17) каркаса из алюминиевых композитных панелей, закрепленных на каркасе, отличающийся тем, что каркас (6) выполнен конструктивно единым и имеет вертикальную раму (7), формирующую стелу (1) с постаментом (2) памятника, и прикрепленную к ней посредством угловых элементов (11) горизонтальную раму (8), формирующую цветник (3) памятника.

2. Памятник по п.1, отличающийся тем, что вертикальная (7) и горизонтальная (8) рамы каркаса (6) соединены жестко.

3. Памятник по п.1, отличающийся тем, что вертикальная (7) и горизонтальная рамы (8) каркаса (6) соединены с возможностью складывания вертикальной рамы (7) в горизонтальное положение и ее фиксации в вертикальном положении.

4. Памятник по п.3, отличающийся тем, что угловые элементы (11) имеют направляющую прорезь (13) и отверстие для фиксации (14), а на вертикальной раме выполнены направляющие штифты (15), размещенные в направляющих прорезях (13), а также подпружиненные фиксаторы (16), выполненные с возможностью размещения в крепежных отверстиях для фиксации (14).

5. Памятник по п.1, отличающийся тем, что вертикальная (7) и горизонтальная (8) рамы включают жестко соединенные продольные (9) и поперечные (10) трубчатые элементы.

6. Памятник по п.1, отличающийся тем, что продольные (9) и поперечные (10) трубчатые элементы выполнены из алюминия или полимера.

7. Памятник по п.1, отличающийся тем, что облицовка (17) каркаса содержит фрезерованные на станке алюминиевые композитные панели».

Данная формула полезной модели была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 01.11.2022 принял решение об отказе в выдаче патента ввиду того, что заявленная полезная модель в том виде,

как она охарактеризована в формуле полезной модели, не соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктами 1, 2 статьи 1351 Кодекса.

Так в решении Роспатента отмечено, что техническим результатом заявленной полезной модели является упрощение монтажа памятника. Признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели «выполнение облицовки из алюминиевых композитных панелей» и «выполнение горизонтальной конструкции в виде цветника», характеризующие выполнение памятника, не являются существенными, так как не влияют на получение обеспечиваемого полезной моделью указанного технического результата и не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом – упрощение монтажа памятника.

Проверка новизны полезной модели показала, что из уровня техники известна публикация заявки US 2005/0155197 A1, опубл. 21.07.2005 (далее - [1]), в которой раскрыто покрытие могилы (мемориальный памятник в формулировке заявителя), которое может быть охарактеризовано всей совокупностью существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели.

Таким образом, известному решению присущи все существенные признаки полезной модели, выраженной независимым пунктом 1 формулы.

При этом в решении Роспатента также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 – 7 формулы, также не являются существенными для достижения сформулированного заявителем технического результата, поскольку в описании отсутствует причинно-следственная связь данных признаков с достигаемым техническим результатом и их внесение в независимый пункт 1 формулы не изменит вывода о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности новизна (пункты 1, 2 статьи 1351 Кодекса).

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В своем возражении заявитель выражает несогласие с доводами экспертизы, касающимися того, что заявленная полезная модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Также заявитель в своем возражении приводит доводы и примеры, которые, по его мнению, подтверждают, что решение об отказе в выдаче патента вынесено необоснованно. В частности, по мнению заявителя, признаки, касающиеся выполнения облицовки из алюминиевых композитных панелей являются существенными.

При этом заявитель указывает, что противопоставленное техническое решение (мемориальный памятник), известное из публикации заявки [1], не содержит признаков, характеризующих выполнения облицовки из алюминиевых композитных панелей.

Также заявитель в своем возражении приводит доводы в отношении существенности зависимых пунктов 2 – 7 формулы.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента от 01.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2022119790, и принять решение о выдаче патента по указанной заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (19.07.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на

выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 71 Правил ПМ если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы), сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; 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.

Анализ доводов, приведенных в решении Роспатента от 01.11.2022 и в возражении, с учетом материалов заявки показал следующее.

Можно согласиться с доводами, приведенными в решении Роспатента от 01.11.2022, что заявленная полезная модель в том виде, как она охарактеризована независимым пунктом 1 и зависимыми пунктами 2 – 7 формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

Техническим результатом заявленной полезной модели (см. описание стр. 1), является упрощение монтажа памятника. Таким образом, на основании сведений, раскрытых в описании, можно согласиться с доводами, приведенными в решении Роспатента, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели «выполнение облицовки из алюминиевых композитных панелей» и «выполнение горизонтальной конструкции в виде цветника», характеризующие выполнение памятника, не относятся к существенным в отношении указанного заявителем технического результата – упрощение монтажа памятника.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что вышеуказанные признаки независимого пункта 1 формулы не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, т.е. являются несущественными.

Сведения, содержащиеся в заявке [1], опубликованной до даты приоритета заявленной полезной модели, могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В описании заявки [1] раскрыты сведения (описание абз. 0001), в соответствии с которыми техническое решение относится к области покрытий для мест захоронений.

Таким образом, можно сделать вывод, что техническое решение, известное из заявки [1] является средством того же назначения, что и заявленная полезная модель.

Из источника информации [1] известно покрытие для места захоронения (мемориальный памятник в формулировке заявителя), включающий внутренний трубчатый каркас (12), снабженный внешней облицовкой (38), закрепленной на каркасе, причем каркас выполнен конструктивно единым в виде вертикальной рамы, формирующей стелу с постаментом памятника, и прикрепленной к ней посредством двух угловых элементов (22) горизонтальной рамы, формирующей горизонтальную конструкцию памятника (см. описание абз. [0037] – [0075], фиг. 1 – 3), т.е. раскрыта вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 заявленной полезной модели.

Следовательно, из источника информации [1] известны все существенные признаки (признаки, характеризующие выполнение мемориального памятника) независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о соответствии независимого пункта 1 формулы полезной модели условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, решение Роспатента от 01.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2022119790 вынесено правомерно.

На заседании коллегии 22.12.2022 от заявителя поступило ходатайство о корректировке на основании первоначальных материалов заявки технического результата. Скорректированный технический результат был изложен заявителем в следующей редакции – «упрощение монтажа памятника за счет сохранения жесткости, необходимой для транспортировки, установки и дальнейшей эксплуатации».

На основании вышеизложенного, коллегией на заседании 22.12.2022 было принято решение о направлении материалов на проведение дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 14.02.2023 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель, охарактеризованная независимым пунктом 1 формулы, и соответственно зависимыми пунктами 2 – 7 формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункты 1, 2 ст. 1351 Кодекса).

В представленном заключении указано, что признаки, характеризующие наличие облицовки и ее вид, а именно выполнение ее из алюминиевых композитных панелей, а также выполнение горизонтальной конструкции в виде цветника, являются несущественными для получения обеспечиваемого полезной моделью указанного уточненного технического результата, поскольку в описании не указана их причинно-следственная связь. Кроме того, в представленном заключении указано, что признаки, характеризующие выполнение конструкции памятника в виде горизонтальной конструкции совместно с вертикальной конструкцией - стелой также являются несущественными.

Таким образом, на основании результатов дополнительного информационного поиска был сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной независимым пунктом 1 формулы, и соответственно зависимыми пунктами 2 – 7 формулы условию патентоспособности «новизна» (пункты 1, 2 ст. 1351 Кодекса).

В подтверждение своих доводов в заключении, были представлены следующие источники информации:

- представленная ранее публикация заявки [1];
- патент FR 3008725 A1, опубл. 21.05.2015 (далее - [2]).

Анализ доводов, приведенных в решении Роспатента от 01.11.2022 и в возражении, с учетом материалов заявки, а также результатов дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса, показал следующее.

В отношении существенности признаков формулы заявленной полезной модели необходимо отметить следующее.

В качестве технического результата, на достижение которого направлено техническое решение, охарактеризованное заявленной полезной моделью, указан результат, заключающийся в упрощении монтажа памятника за счет сохранения жесткости, необходимой для транспортировки, установки и дальнейшей эксплуатации.

Данные технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, указанном в описании заявленной полезной модели в качестве наиболее близкого аналога (в материалах описания – патентный документ [2]). При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

В отношении существенности признаков формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с доводами заключения в отношении отсутствия существенности признаков независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели, характеризующих выполнение облицовки и выполнение ее из алюминиевых композитных панелей, поскольку наличие вышеуказанных конструктивных элементов непосредственно обеспечивает достижение технического результата заявленной полезной модели. Так именно за счет крепления внешней облицовки (17) каркаса, выполненной в виде набора алюминиевых композитных панелей (8), закрепленных на внешних частях рам (см. описание абз. 029) достигается увеличение жесткости конструкции, т.е. сохранения жесткости конструкции при транспортировке, установке и дальнейшей эксплуатации. При этом за счет использования алюминиевых композитных панелей, т.е. прочного, недеформируемого и легкого материала, также будет достигаться упрощение монтажа памятника и простота его

установки на месте размещения (см. описание абз. 032), за счет небольшого веса конструкции.

Также, нельзя согласиться с доводами заключения в отношении отсутствия существенности признаков независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели, характеризующих выполнение конструкции мемориального памятника в виде горизонтальной конструкции совместно с вертикальной конструкцией. В описании заявленной полезной модели (см. описание абз. 07) раскрыты сведения, в соответствии с которыми отсутствие вертикального элемента, образующего единое целое с постаментом, которые являются обязательными атрибутами традиционного памятника, создают необходимость дополнять каркасную конструкцию отдельным вертикальным элементом (стелой), что значительно усложняет монтаж всего памятника на месте установки. Сложность монтажа обусловлена необходимостью взаимного выравнивания горизонтальной и вертикальной составляющих мемориального памятника при их установке.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что признаки, характеризующие выполнение облицовки из алюминиевых композитных панелей и выполнение конструкции мемориального памятника в виде горизонтальной конструкции совместно с вертикальной конструкцией являются существенными для достижения уточненного технического результата, заключающегося в упрощении монтажа памятника за счет сохранения жесткости, необходимой для транспортировки, установки и дальнейшей эксплуатации.

При этом можно согласиться с доводами заключения в отношении признаков независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели, характеризующих выполнение горизонтальной конструкции в виде цветника, т.к. данные признаки являются несущественными для получения обеспечиваемого полезной моделью указанного уточненного технического результата.

Патентные источники [1] – [2] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патентные источники [1] – [2] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технических решений, известных из патентных источников [1] – [2], необходимо отметить, что они являются средствами того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из заявки [1] известно покрытие для места захоронения (мемориальный памятник в формулировке заявителя), включающий внутренний трубчатый каркас (12), снабженный внешней облицовкой (38), закрепленной на каркасе, причем каркас выполнен конструктивно единым в виде вертикальной рамы, формирующей стелу с постаментом памятника, и прикрепленной к ней посредством двух угловых элементов (22) горизонтальной рамы, формирующей горизонтальную конструкцию памятника (см. описание абз. [0037] – [0075], фиг. 1 – 3).

Заявленная полезная модель, охарактеризованная формулой, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [1], следующими признаками, характеризующими выполнение мемориального памятника – «...внешнюю облицовку каркаса из алюминиевых композитных панелей...».

Выявленные выше отличительные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента являются, как было указано выше, существенными для достижения скорректированного технического результата.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [1] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели, направленные на достижение уточненного технического результата.

Из патентного источника [2] известен мемориальный памятник, включающий внутренний трубчатый каркас и внешнюю облицовку каркаса из алюминиевых композитных панелей, закрепленных на каркасе (см. формулу, фиг. 1 – 4).

Заявленная полезная модель, охарактеризованная формулой, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [2], следующими признаками, характеризующими выполнение мемориального памятника – «...каркас выполнен конструктивно единым и имеет вертикальную раму, формирующую стелу с постаментом памятника, и прикрепленную к ней посредством угловых элементов горизонтальную раму, при этом вертикальная рама каркаса имеет внешнюю облицовку из алюминиевых композитных панелей...».

Выявленные выше отличительные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента являются, как было указано выше, существенными для достижения скорректированного технического результата.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [2] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели, направленные на достижение уточненного технического результата.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного вывода зависимые пункты 2 – 7 формулы заявленной полезной модели не анализировались.

Также необходимо отметить, что в протоколе заседания коллегии от 22.03.2023 допущена техническая опечатка, вместо – «в объеме первоначальной формулы» следует читать «в объеме формулы, представленной 17.10.2022».

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2022, отменить решение Роспатента от 01.11.2022, выдать патент Российской Федерации на полезную модель в объеме формулы, представленной 17.10.2022.

(21) 2022119790/03

(51) МПК

E04H 13/00 (2022.08)

(57) 1. Мемориальный памятник, включающий внутренний трубчатый каркас (6) и внешнюю облицовку (17) каркаса из алюминиевых композитных панелей, закрепленных на каркасе, отличающийся тем, что каркас (6) выполнен конструктивно единым и имеет вертикальную раму (7), формирующую стелу (1) с постаментом (2) памятника, и прикрепленную к ней посредством угловых элементов (11) горизонтальную раму (8), формирующую цветник (3) памятника.

2. Памятник по п.1, отличающийся тем, что вертикальная (7) и горизонтальная (8) рамы каркаса (6) соединены жестко.

3. Памятник по п.1, отличающийся тем, что вертикальная (7) и горизонтальная рамы (8) каркаса (6) соединены с возможностью складывания вертикальной рамы (7) в горизонтальное положение и ее фиксации в вертикальном положении.

4. Памятник по п.3, отличающийся тем, что угловые элементы (11) имеют направляющую прорезь (13) и отверстие для фиксации (14), а на вертикальной раме выполнены направляющие штифты (15), размещенные в направляющих прорезях (13), а также подпружиненные фиксаторы (16), выполненные с возможностью размещения в крепежных отверстиях для фиксации (14).

5. Памятник по п.1, отличающийся тем, что вертикальная (7) и горизонтальная (8) рамы включают жестко соединенные продольные (9) и поперечные (10) трубчатые элементы.

6. Памятник по п.1, отличающийся тем, что продольные (9) и поперечные (10) трубчатые элементы выполнены из алюминия или полимера.
7. Памятник по п.1, отличающийся тем, что облицовка (17) каркаса содержит фрезерованные на станке алюминиевые композитные панели

(56) FR 3008725 A1, 23.01.2015;
RU 180098 U1, 04.06.2018;
JP 6307124 A, 01.11.1994;
DE 10359895 A1, 21.07.2005;
EP 2290173 A3, 20.02.2013;
JP 2017110483 A, 22.06.2017.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано скорректированное описание, поступившее 10.02.2023 и первоначальные чертежи.