

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 01.01.2008 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 Храпова Сергея Егоровича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2699448, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2699448 на изобретение «Терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств» выдан по заявке № 2018126816/12 с приоритетом от 20.07.2018 на имя ООО "ЗАРЯД!" (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств, содержащий средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств, а также размещенные в терминале

информационный дисплей, средства оплаты услуг и управляющий контроллер, соединенный с информационным дисплеем и средствами оплаты услуг, отличающийся тем, что средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств выполнены в виде ячеек для аккумуляторов, которые размещены внутри корпуса терминала, соединены по цепям управления с управляющим контроллером и оснащены средствами идентификации аккумуляторов, причем каждая из ячеек для аккумуляторов выполнена в форме прямоугольного ящика с нишей для аккумулятора, при этом передняя часть прямоугольного ящика оснащена подвижной шторкой с управляемым приводом для обеспечения возможности укладки и выемки аккумулятора в ящик по сигналам от управляющего контроллера.

2. Терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств по п. 1, отличающийся тем, что, задние стенки ячеек, выполненных в форме прямоугольного ящика с нишей для аккумулятора, оснащены системой контактов для зарядки аккумуляторов.

3. Терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств по п. 1, отличающийся тем, что управляющий контроллер оснащен приемо-передающим модемом сетей мобильной связи».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации (копии):

- патент RU 2645748, опубликован 28.02.2018 (далее – [1]);
- заявка US 2016071079, опубликована 10.03.2016 (далее – [2]);
- заявка RU 2016105812, опубликована 22.08.2017 (далее – [3]);
- патент RU 131223, опубликован 10.08.2013 (далее – [4]);
- патент RU 140773, опубликован 20.05.2014 (далее – [5]);
- патент RU 154628, опубликован 27.08.2015 (далее – [6]);

- «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М, 2001, титульный лист, с. 291,782. (далее – [7]).

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту были известны технические решения, которые раскрыты в источниках информации [1] – [7].

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано, что все признаки независимого пункта 1, а также зависимых пунктов 2 – 3 формулы данного патента известны из патента [1].

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано, что все признаки независимого пункта 1, а также зависимых пунктов 2 – 3 формулы данного патента, известны из источников информации [1] – [7] в совокупности.

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

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

С учетом даты подачи заявки (20.07.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25

мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 №0001201607130001.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением

изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, после описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с п. 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Кодекса в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 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 35 Требований ПМ 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.

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

Источники информации [1] - [7] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [7] могут быть включены в уровень техники для целей проверки

соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве источника информации, порочащего «новизну» изобретения по оспариваемому патенту, в возражении указан патент [1].

При этом из патента [1] известен терминал (1) для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств (зарядная станция – терминал для продажи и аренды (оплаты аренды и залоговой стоимости, в случае невозврата залоговая стоимость не возвращается, т.е. имеет место передача изделия, в том числе внешних аккумуляторов, зарядных устройств 3 или пауэрбанков, в собственность пользователю за плату)), содержащий средства выдачи и приема внешних аккумуляторов (3) мобильных устройств, а также размещенные в терминале информационный дисплей, средства оплаты услуг и управляющий контроллер, соединенный с информационным дисплеем (9) и средствами оплаты услуг. При этом средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств выполнены в виде ячеек (2) для аккумуляторов, которые размещены внутри корпуса терминала, соединены по цепям управления с управляющим контроллером и оснащены средствами идентификации аккумуляторов. Причем каждая из ячеек для аккумуляторов выполнена в форме прямоугольного ящика с нишей для аккумулятора. При этом передняя часть прямоугольного ящика оснащена дверцей (15) с управляемым приводом (14) для обеспечения возможности укладки и выемки аккумулятора в ящик по сигналам от управляющего контроллера. При этом нужно отметить, что эти признаки оказывают влияния на технический результат, указанный в описании (состоит в создании системы, позволяющей оперативно по требованию предоставлять добросовестному пользователю доступ к автономному зарядному устройству и тем самым возможность

аренды автономного зарядного устройства именно по мере необходимости использования по назначению), как и в оспариваемом патенте.

Терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств по оспариваемому патенту отличается от терминала для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств по патентному документу [1] тем, что дверца выполнена в виде подвижной шторки.

Таким образом, можно сделать вывод, что признак независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение дверцы, не известен из патентного документа [1].

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом решения по оспариваемому патенту в возражении указано решение, известное из патента [1].

Как было указано выше, техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от решения, известного из патента [1], выполнением дверцы в виде подвижной шторки.

При этом нужно отметить, что эти отличительные признаки не оказывают влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, заключающийся в расширении арсенала технических средств, которые могут быть использованы при оперативном предоставлении сервисных услуг, путем расширения функциональных возможностей устройства продажи и зарядки аккумуляторов внешних устройств за счет обеспечения возможности автоматизированной сдачи аккумуляторов в аренду (прокат).

Однако, в патенте [4] содержатся сведения о терминале (торговый автомат), в котором «...ячейки снабжены электромагнитными замками, дверцы ячейки выполнены в виде шторок на вертикальных направляющих. Каждая ячейка (8) закрывается дверцей (шторкой) 6. Электромагнитный механизм 7 фиксирует дверцу (шторку) в закрытом положении».

Таким образом, можно сделать вывод, что признак изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий известность выполнение дверцы в виде подвижной шторки, известен из источника информации [4].

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать совокупность признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, явным образом следующей из уровня техники, представленного в возражении (источники информации [1] и [4]).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении признаков зависимых пунктов 2 - 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту можно согласиться с доводами, изложенными в возражении, указывающими, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых в источнике информации [1].

Ввиду сделанных выше выводов анализ источников [2] – [3], [5] – [7] не проводился.

Патентообладатель, на заседании коллегии 18.03.2021, в соответствии с пунктом 40 Правил ППС, в рамках данного спора представил ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Кодекса.

На основании поданного ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель коллегией, с целью установления соответствия запатентованного решения условиям патентоспособности, предъявляемых к полезной модели, было принято решение о направлении материалов на проведение дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

Дополнительно следует отметить, что 13.04.2021 патентообладателем был представлен документ об уплате пошлины за рассмотрение заявления о преобразовании оспариваемого патента № 2699448 на изобретение в патент на полезную модель и принятие решения по результатам его рассмотрения.

По результатам проведенного дополнительного поиска 03.06.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска.

В данном заключении отмечено, что заявленное техническое решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не может быть запатентовано в качестве полезной модели по следующим основаниям.

В качестве технического результата в описании патента указано «расширении арсенала технических средств, которые могут быть использованы при оперативном предоставлении сервисных услуг, путем расширения функциональных возможностей устройства продажи и зарядки аккумуляторов внешних устройств, за счет обеспечения возможности автоматизированной сдачи аккумуляторов в аренду (прокат)».

Анализ данного указания с учетом недостатков ближайшего аналога (технического решения, раскрытого в заявке №2016105812), указанного в разделе описания «Уровень техники», показал, что, по сути, заявитель модернизирует техническое решение, путем добавления новых функций терминалу. Данные новые функции и конструктивные изменения позволяют терминалу, при сдаче аккумулятора в аренду, идентифицировать выданный и возвращённый от потребителя аккумулятор.

Таким образом, в качестве технического результата рассмотрен технический эффект, связанный с расширением функциональных

возможностей терминала, а именно создание устройства (терминала), способного оперативно идентифицировать выданный и возвращенный внешний аккумулятор.

Для достижения вышеуказанного технического результата существенными являются признаки, характеризующие то, что терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств, содержит средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств, а также размещенные в терминале информационный дисплей, средства оплаты услуг и управляющий контроллер, соединенный с информационным дисплеем и средствами оплаты услуг, при этом средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств выполнены в виде ячеек для аккумуляторов, которые размещены внутри корпуса терминала, соединены по цепям управления с управляющим контроллером и оснащены средствами идентификации аккумуляторов, причем каждая из ячеек для аккумуляторов оснащена подвижным закрывающимся элементом для обеспечения возможности укладки и выемки аккумулятора в ячейку.

Что касается признака, характеризующего то, что «каждая ячейка устройства выполнена в форме прямоугольного ящика с нишей для аккумулятора», то такое выполнение ячеек в виде ящиков прямоугольной формы, в которые помещены аккумуляторы, не влияет на возможность оперативно идентифицировать выданный и возвращенный внешний аккумулятор. Так, факт использования ящиков, а также выбор его форм не может обеспечить идентификацию выданных и возвращенных внешних аккумуляторов, поскольку в конструкции ящиков отсутствуют соответствующие конструктивные элементы, при помощи которых у данного ящика приобреталась бы функция идентификации аккумуляторов.

В связи с вышеизложенным, данные признаки, характеризующие конструкцию средств для хранения аккумуляторов как таковых, не обеспечивают возможность идентификации аккумуляторов, и поэтому они являются несущественными. Что касается признаков, характеризующих то,

что передняя часть прямоугольного ящика оснащена шторкой, которая приводится в движение при помощи управляемого привода по сигналам от управляющего контроллера, то нужно отметить следующее. Наличие шторки на передней части прямоугольного ящика служит только для закрытия и открытия ящика, в который уложен аккумулятор, но при этом она никак не служит для целей идентификации выданных и возвращенных внешних аккумуляторов. В этой связи, вышеуказанные признаки являются несущественными для достижения указанного технического результата, поскольку они не находятся в причинно-следственной связи с ним.

Вместе с тем, при проведении дополнительного поиска было установлено, что из заявки US 2015249353 A1, опубликованной 03.09.2015 (далее – [8]) известен терминал для продажи и аренды внешних аккумуляторов мобильных устройств (фиг. 1, поз. 10, абз. [0012], [0060]), который содержит средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств, а также размещенные в терминале информационный дисплей (фиг.1 поз. 19), средства оплаты услуг (абз. [0044]-[0045] или фиг.7 поз.40) и управляющий контроллер (абз. [0042] и фиг.7 поз.50), соединенный с информационным дисплеем и средствами оплаты услуг (абз. [0089], [0044]), при этом средства выдачи и приема внешних аккумуляторов мобильных устройств выполнены в виде ячеек (абз. [0051], фиг.9) для аккумуляторов, которые размещены внутри корпуса терминала, соединены по цепям управления с управляющим контроллером и оснащены средствами идентификации аккумуляторов, причем каждая из ячеек для аккумуляторов оснащена подвижным закрывающимся элементом для обеспечения возможности укладки и выемки аккумулятора в ячейку (абз. [0070]). Следовательно, из заявки [8] известны все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

Таким образом, техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, нельзя признать

соответствующим условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктами 1, 2 статьи Кодекса.

Признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы по оспариваемому патенту, также известны из сведений, раскрытых в источнике информации [8].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что патентообладатель воспользовался нормой, предусмотренной пунктом 40 Правил ППС, однако им не было представлено формулы, характеризующей техническое решение, которое могло бы быть защищено патентом на полезную модель.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства, представленного патентообладателем на заседании коллегии 18.03.2021 о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2699448 признать недействительным полностью.