

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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», 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Завод Автомобильных Фургонов" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.08.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №185566, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №185566 «Шкаф для хранения и перевозки газовых баллонов» выдан по заявке № 2018131996 с приоритетом от 06.09.2018. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является Амбаров Михаил Андреевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Шкаф для хранения и перевозки газовых баллонов на транспортном средстве с кузовом-фургоном, оборудованным подъемно-транспортным механизмом, отличающийся тем, что шкаф выполнен с возможностью установки и крепления в нём тележек для перевозки

газовых баллонов.

2. Шкаф по п.1, отличающийся тем, что имеет дверки изнутри фургона транспортного средства и доступ к баллонам снаружи фургона.

3. Шкаф по п.1, отличающийся тем, что он размещён снаружи фургона транспортного средства.

4. Шкаф по п.3, отличающийся тем, что он снабжён выкатной площадкой с лестницей.

5. Шкаф по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью установки и крепления в нём тележки для перевозки двух газовых баллонов.

6. Шкаф по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что он разделён на несколько отсеков для размещения баллонов, каждый совместно с тележкой для перевозки».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в источнике информации: Техническое задание на закупку мастерской аварийно-восстановительных работ от ООО «КВС», опубл. 18.08.2018г. (<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31806832891>) (далее - [1]);

Также с возражением приложены следующие материалы:

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам № СИП-481/2016 (далее – [2]).

В возражении также отмечено, что обоснование достижения

технического результата указано в описании оспариваемого патента декларативно и не раскрыто никакой причинно-следственной связи между признаками формулы и достигаемым техническим результатом.

В своих доводах лицо, подавшее возражение, также указывает, что размещенное до даты приоритета оспариваемого патента на официальном сайте госзакупок техническое задание [1] содержит все существенные признаки, приведенные в первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 12.10.2021 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Так, в своем отзыве патентообладатель указывает, что в разделе описания «Осуществление полезной модели» подробно раскрыта, со ссылками на чертежи, возможность достижения указанного технического результата. Влияние признаков формулы оспариваемого патента на указанный технический результат целесообразно оценивать с учетом представленного в описании прототипа и его недостатков, которые по мнению патентообладателя остались «незамеченными» лицом, подавшим возражение.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», патентообладатель указывает следующее.

По мнению патентообладателя, информация о дате размещения тендерной документации на сайте госзакупок [1] не может служить подтверждением того, что документация на самом деле была размещена в указанную дату и в нее не вносились изменения или дополнения. Кроме того, патентообладатель, ссылаясь на письмо [3], указывает, что сведения, представленные в техническом задании [1], были переданы в устной форме от патентообладателя в адрес ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ -

САРАТОВ", которое является заказчиком госзакупки по техническому заданию [1].

В процессе дальнейшего делопроизводства от патентообладателя представлено дополнение к отзыву, содержащее письмо (далее - [4]) от ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - САРАТОВ" 17.11.2021, в котором указано, что сведения, переданные при помощи демонстрации на компьютере и последующей передачи копии соответствующих электронных файлов патентообладателем по оспариваемому патенту главному инженеру предприятия, которое является заказчиком по госзакупке № 31806832891, использовались для разработки технического задания [1], используемого в госзакупке № 31806832891. К данному письму приложены распечатки JPG-файлов с изображениями транспортного средства «КАМАЗ».

В ответ на представленную ранее корреспонденцию лицо, подавшее возражение, представило 18.11.2021 дополнение к возражению, в котором указывает, что в формуле и описании полезной модели по оспариваемому патенту не указано, какими конструктивными элементами или измененными элементами шкафа достигнут указанный в описании технический результат.

Также в отношении ранее представленных патентообладателем корреспонденций [3] – [4], лицо, подавшее возражение указывает, что данные сведения содержат информацию общего характера, относящуюся не к полезной модели, а к изделию в МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ).

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

С учетом даты подачи заявки (06.09.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления

полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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 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. 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 4 описания заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, указан технический результат, заключающийся в быстрой доставке и установке баллона (баллонов) по месту (в специальный шкаф (выгородку) кузова-фургона автомобиля), а также быстрой выгрузке баллона (баллонов).

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении УСТ-5453, раскрытом на Интернет - странице [<http://www.uralst.ru/model.php?id=2715>] (далее - [5]) и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (страница 4 строки 1-5) техническому решению [5] присущи недостатки, заключающиеся в трудоемкости загрузки баллонов в узкий шкаф.

Необходимо отметить, что крепление газовых баллонов в указанном техническом решении [5] осуществляется по его цилиндрической поверхности.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле, позволяет установить в шкаф газовые баллоны, закрепленными на тележках (см. стр. 5 описания, строки 15-26). Данный вывод основан на том, что в шкафу для хранения и перевозки газовых баллонов предусмотрена возможность установки и крепления газового баллона вместе с тележкой для его перевозки. Таким образом, для специалиста в данной области техники очевидно, что в процессе погрузки/разгрузки газового баллона исключаются операции по снятию/установке газового баллона с тележки для его перевозки и соответственно отсутствует этап размещения баллонов и тележки в транспортном средстве отдельно друг от друга.

Таким образом, из процесса погрузки/разгрузки газовых баллонов в шкаф исключается один из его трудоемких этапов, следовательно, достигается результат, заключающийся в быстрой доставке и установке баллона (баллонов) по месту (в специальный шкаф (выгородку) кузова-фургона автомобиля), а также быстрой выгрузке баллона (баллонов).

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведенной формулы.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, сведения, размещённые на портале государственных закупок (<https://zakupki.gov.ru>), являются общедоступными. Так, на портале государственных закупок размещены сведения с информацией о закупке №31806832891 ([1]). Кроме того, на интернет странице [1] размещена информация, раскрывающая сведения о документах закупки, в том числе техническое задание (раздел «ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ», раздел Техническое задание.docx, редакция 1. При этом датой размещения источника [1] является 17.08.2018, эта дата является датой, с которой упомянутые сведения стали общедоступными.

Важно также отметить, что представленные патентообладателем письма [3] – [4], а также фотографии, приложенные к ним, являются письменными утверждениями лица его подписавшего, не

подтвержденными какими-либо фактическими данными. В связи с этим, они не могут служить документальным доказательством раскрытия автором полезной модели информации, относящейся к полезной модели. Кроме того, действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств третьих лиц.

Корреспонденция [3] – [4] удостоверяет лишь факт взаимодействия патентообладателя с представителем организации, которая осуществила публикацию сведений в источнике информации [1], однако факт передачи от патентообладателя к данной организации сведений, содержащих раскрытие сущности оспариваемой полезной модели, документально не подтвержден. Кроме того, не представлено документального подтверждения даты, с которой информация о шкафе для хранения и перевозки газовых баллонов указанная на фотографиях, приложенных к письму [4], стала общедоступной.

Здесь следует подчеркнуть, что в соответствии с письмом [3] сведения о существовании технического решения, раскрытого в формуле оспариваемого патента, были переданы в устной форме, при этом в письме [4] указано, что данные сведения, были переданы при помощи демонстрации на компьютере и последующей передачи копии соответствующих электронных файлов.

Следовательно, доводы писем [3] и [4] противоречат друг другу, в этой связи не представляется возможным оценить соответствующие аргументы.

Таким образом, патентообладателем не представлено каких-либо документов, подтверждающих раскрытие именно им информации, относящейся к существованию полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 3 ст. 1351).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сведения, содержащиеся в источнике информации [1], могут быть включены в

уровень техники для целей оценки соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В техническом задании [1] раскрыта конструкция шкафа для хранения и перевозки газовых баллонов на транспортном средстве с кузовом-фургоном, оборудованным подъемно-транспортным механизмом, при этом шкаф выполнен с возможностью установки и крепления в нём тележек для перевозки газовых баллонов (см. раздел «Технологические отсеки»).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что совокупность признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а именно, из источника информации [1].

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 4-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту нужно отметить, что они также известны из источника информации [1].

Признаки зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего размещение шкафа снаружи фургона транспортного средства, не могут быть отнесены к существенным, ввиду отсутствия в описании полезной модели по оспариваемому патенту причинно-следственной связи между данными признаками и указанным техническим результатом.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении представленного с возражением постановления Суда по интеллектуальным правам [2] необходимо отметить, что указанные в нем

сведения не относятся к оспариваемому патенту и представлены к сведению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №185566 признать недействительным полностью.