

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 ООО «ВОРЛДЭКС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.02.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №136972, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №136972 на полезную модель «Водный аттракцион» выдан по заявке №2013140320 с приоритетом от 30.08.2013. Обладателем исключительного права на полезную модель по данному патенту является Шелкоплясов Александр Анатольевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Водный аттракцион, содержащий емкость для воды, решетку для стока воды, установленную над емкостью, насос, трубопровод и борта безопасности, отличающийся тем, что емкость для воды выполнена в виде объемной фигуры Г-образной формы, образованной двумя полыми элементами одинакового

прямоугольного поперечного сечения, оси которых взаимно перпендикулярны, причем высота вертикального элемента больше высоты горизонтального элемента, верхние части емкости соединены эластичной рабочей поверхностью, а внутри емкости расположен погружной насос, соединенный с подающим трубопроводом, выходное сопло которого расположено над нижней частью эластичной рабочей поверхности».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

По сути, доводы лица, подавшего возражения, сводятся к тому, что формула оспариваемого патента на полезную модель содержит признаки, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании оспариваемого патента - «...закрывающийся в создании усовершенствованной конструкции водного аттракциона, в котором путем иного выполнения емкости для воды, а также установленной эластичной рабочей поверхности, обеспечивается образование эффекта волны с гребнем, благодаря чему расширяется диапазон функциональных возможностей аттракциона...».

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении соответствия технического решения по оспариваемому патенту критерию патентоспособности «новизна» сводятся к тому, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентных документах US 6132317, опубл. 17.10.2000 (далее - [1]) и US 3598402, опубл. 10.08.1971 (далее - [2]).

К возражению также приложено постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-481/2016 (далее – [3]), в котором лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки формулы полезной модели признаются существенными, если в описании содержится причинно-следственная связь их с техническим результатом. При этом

материалы возражения содержат сравнительный анализ существенности признаков.

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

Отзыв по мотивам возражения был представлен патентообладателем на заседании коллегии 30.03.2022.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения. Так, по мнению патентообладателя в противопоставленном патенте [1] отсутствуют существенные признаки, в частности:

- «...решетка для стока воды...»;
- «...емкость для воды выполнена в виде объемной фигуры Г-образной формы, образованной двумя полыми элементами прямоугольного поперечного сечения,...»;
- «...части емкости соединены эластичной рабочей поверхностью,...»;
- «...погружной насос, ... выходное сопло которого расположено над нижней частью эластичной рабочей поверхности...».

В отношении указанного в возражении патента [2] патентообладатель отмечает, что из него также не известны все существенные признаки, характеризующие техническое решение по оспариваемому патенту. В патенте [2], по мнению патентообладателя, отсутствуют сведения, характеризующие выполнение рабочей поверхности водного аттракциона в виде эластичной рабочей поверхности, а также что емкость для воды выполнена в виде объемной фигуры Г-образной формы.

Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту соответствует критерию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (30.08.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, а также 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 подпункту 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. 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 сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Техническому решению по оспариваемому патенту на полезную модель предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

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

В отношении существенности признаков формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, указан результат, заключающийся в создании усовершенствованной конструкции водного аттракциона, в котором путем иного выполнения емкости для воды, а также установленной эластичной рабочей поверхности, обеспечивается образование эффекта волны с гребнем, благодаря чему расширяется диапазон функциональных возможностей аттракциона.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, 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.

Признаки, по меньшей мере, характеризующие выполнение емкости для воды в виде объемной фигуры Г-образной формы, образованной двумя полыми элементами прямоугольного поперечного сечения, оси которых взаимно перпендикулярны, причем высота вертикального элемента больше высоты горизонтального элемента, верхние части емкости соединены эластичной рабочей поверхностью, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным выше.

Насос, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (см. стр. 2 описания абз. 4 снизу), сопло которого расположено именно над нижней частью эластичной рабочей поверхности, нагнетает воду, воспроизводя форму эластичной рабочей поверхности и создавая таким образом эффект

волны, по которой можно кататься с помощью доски для серфинга. Следовательно, за счет выполнения такой конструкции и такого соединения конструктивных элементов достигается технический результат, указанный выше.

Таким образом, можно сделать вывод, что причинно-следственная связь упомянутых признаков раскрыта в описании оспариваемого патента, что в свою очередь соответствует правовой позиции, отраженной в постановлении [3].

В отношении признаков, касающихся выполнения полых элементов одинакового прямоугольного поперечного сечения, а также расположения погружного насоса внутри емкости, необходимо отметить, что в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь упомянутых признаков с техническим результатом. В частности в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения, указывающие, каким образом одинаковое прямоугольное поперечное полых элементов и расположение насоса обеспечивает образование эффекта волны с гребнем.

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеуказанные признаки не направлены на достижение указанного в оспариваемом патенте технического результата, т.е. являются несущественными.

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

В отношении назначения технического решения, известного из источника информации [1], необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из патентного источника [1] известен водный аттракцион (стр. 44 перевода, левая колонка), содержащий емкость для воды 12, 19 (фиг. 3а), решетку 22 (фиг. 4с) для стока воды, установленную над емкостью (см. стр. 65

перевода), насос 13a, 13b, трубопровод 15a, 15b и борта безопасности 73 (стр. 81 перевода, правая колонка). Емкость для воды 12, 19 выполнена в виде объемной фигуры Г-образной формы (фиг. 3a), образованной двумя полыми элементами 12, 19 прямоугольного поперечного сечения, оси которых взаимно перпендикулярны, причем высота вертикального элемента 19 больше высоты горизонтального элемента 12 (фиг. 3a). Верхние части емкости соединены эластичной рабочей поверхностью (см. фиг. 3a). При этом погружной насос 13a, 13b, соединенный с подающим трубопроводом 15a, 15b, выходное сопло 17 (данный признак однозначно визуализируется на фигурах 3a, 3c, при этом в соответствии с «Новый политехнический словарь», Гл. ред. А. Ю. Ишлинский, Издательство Большая Российская энциклопедия 2003, статья «Сопло» (далее – [4]), сопло, это конструктивный элемент в виде канала переменного сечения для разгона жидкости или газа и придания потоку заданного направления. Переменное сечение элемента 17 (сопла) визуализируется на фигурах 7 и 8, позиции 26a и 26b) которого расположено над нижней частью эластичной рабочей поверхности 3.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в патенте [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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

Что же касается патентного источника [2], представленного в возражении, то ввиду сделанного выше вывода в анализе содержащихся в нем сведений нет необходимости.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 136972 признать недействительным полностью.