

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Камоцци Пневматика» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.05.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 205164, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 205164 на полезную модель «Створка пассажирской двери транспортного средства» выдан по заявке № 2021105911/11 с приоритетом от 05.03.2021 на имя ООО «Производственная компания «Дверные системы» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Створка пассажирской двери транспортного средства, открываемая внутрь салона переносным движением, содержащая каркас из соединенных

металлических вертикальных стоек и поперечин, образующих замкнутый контур с внутренним пространством, с размещенным в нем листовым материалом и внешний периметр с установленными уплотнителями; закрепленные на верхней и нижней поперечинах кронштейны с шарнирами, образующими оси вращения створки, соединенные с рычагами привода для переносного перемещения створки из одного положения в другое; кронштейны, закрепленные на концах вертикальной стойки; полый поручень, закрепленный на стойках каркаса створки, отличающаяся тем, что поручень является замкнутым, имеющим форму параллелограмма, высота которого составляет 0,3...0,8 ширины створки, при этом короткие стороны поручня имеют соединения с вертикальными стойками створки, угол между стороной поручня, соединенной с вертикальной стойкой, перемещаемой внутрь салона, и верхней смежной с ней стороной находится в интервале 20°...90°.

2. Створка по п. 1, отличающаяся тем, что в вертикальных стойках створки имеются резьбовые отверстия под соединительные винты поручня и стойки; в стенках противолежащих коротких сторон полого поручня имеются различающиеся по диаметру два сквозных отверстия, соосные с резьбовыми отверстиями в вертикальных стойках створки; на каждом из соединительных винтов имеется втулка, при этом головки соединительных винтов расположены внутри полости поручня.

3. Створка по п. 1, отличающаяся тем, что поручень является металлическим и имеет многослойное электроизоляционное покрытие внешней поверхности, втулка между стойкой и поручнем является электроизоляционной, а между торцом головки винта и стенкой полого поручня имеется электроизоляционное ступенчатое кольцо.

4. Створка по п. 4, отличающаяся тем, что последний слой электроизоляционного покрытия внешней поверхности является антибактериальным.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- спецификация SRF05DN2U2-D00000 (далее – [1]);
- извещение об изменении RM-K001-TR-N2U2, датировано 18.01.2019 (далее – [2]);
- чертеж SRF94-N2U2-000000, датирован 29.09.2020 (далее – [3]);
- чертеж SRF94-N2U2-012000, датирован 20.03.2018 (далее – [4]);
- чертеж SRF94-N2U2-012010, датирован 16.03.2018 (далее – [5]);
- чертеж SRF94-N2L3-012011, датирован 10.02.2018 (далее – [6]);
- чертеж SRF94-N2L3-012012, датирован 10.02.2018 (далее – [7]);
- чертеж SRF94-N2U2-012040P, датирован 13.03.2018 (далее – [8]);
- чертеж SRF94-T4G4-B11042, датирован 17.01.2019 (далее – [9]);
- договор на поставку товара № 631 от 18.12.2017 (далее – [10]);
- дополнительное соглашение №3 от 01.07.2018 к договору [10] (далее – [11]);
- спецификация №4 от 01.07.2018 к договору [10] (далее – [12]);
- УПД № 7719093622 от 17.10.2019 (далее – [13]);
- доверенность № 6349 от 16.10.2019 (далее – [14]).

В возражении отмечено:

- изделию, ставшему известному в результате его использования согласно документам [10]-[14], и конструктивные особенности которого отражены в технической документации [1]-[9], присущи все существенные признаки независимого пункта 1, а также зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- признаки зависимого пункта 4 данной формулы не являются существенными ввиду того, что они не характеризуют частный случай

реализации какого-либо признака независимого пункта 1 этой формулы, а также не находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании по оспариваемому патенту техническим результатом;

- зависимый пункт 4 указанной формулы подчинен самому себе, что является нарушением требований к формуле полезной модели.

Также в возражении указаны следующие материалы:

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 (далее – [15]);

- комментарий В.Ю. Джермакяна к главе 72 «Патентное право» Гражданского Кодекса РФ (далее – [16]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 26.08.2022 поступил отзыв на указанное возражение.

При этом в отзыве отмечено, что отраженная в технической документации [1]-[8] конструкция изделия не содержит всю совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве содержатся доводы, касающиеся права преждепользования, а также касающиеся экономических и геополитических аспектов, связанных с лицом, подавшим возражение.

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

С учетом даты подачи заявки (05.03.2021), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (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, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 40.1.6) Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями.

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, в частности, является для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов, в частности, об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса при условии, что

это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

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

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

Договор [10] и документы [11], [12] говорят о намерениях покупателя ПАО «НЕФАЗ» приобрести товар у лица, подавшего возражение.

При этом факт исполнения данных договора и соглашения подтверждается документами [13], [14], согласно которым продавец – лицо, подавшее возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту произвело отпуск комплекта поставки дверей с наименованием «SRF05DN2U2-D00000» и кодом «3004040072» покупателю - ПАО «НЕФАЗ», которым указанное изделие были получено.

Таким образом, документы [10]-[14] в совокупности подтверждают факт реализации товара, в частности, комплекта поставки дверей с наименованием «SRF05DN2U2-D00000» и кодом «3004040072» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться непосредственно с комплектом поставки дверей с наименованием «SRF05DN2U2-D00000» и кодом «3004040072», т.е. сведения о нем могли быть законным путем сообщены любому лицу.

При этом особенности конструктивного выполнения комплекта поставки дверей с наименованием «SRF05DN2U2-D00000» и кодом «3004040072» охарактеризованы в конструкторской документации [1]-[9].

В свою очередь, следует отметить, что документы [2]-[9] датированы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и ранее даты реализации упомянутого комплекта.

Также необходимо обратить внимание, что согласно концепции ЕСКД спецификация [1] является неотъемлемой частью технической документации [2]-[9] (см., например, интернет-ссылку <https://gostbank.metaltorg.ru/gost/1266/> «Справочник по ГОСТами и стандартам» с отсылкой на ГОСТ 2.102-68 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»).

Таким образом, сведения, содержащиеся в технической документации [1]-[9], могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом из технической документации [1]-[9] известна створка пассажирской двери транспортного средства открываемая внутрь салона переносным движением (см. чертежи [3], [4]). Данная створка содержит каркас из соединенных металлических (алюминиевый деформируемый сплав АД31) вертикальных стоек и поперечин, образующих замкнутый контур с внутренним пространством, с размещенным в нем листовым материалом (см. чертежи [5], [6], [7]). При этом по внешнему периметру замкнутого контура установлены уплотнители (см. чертеж [3] разрезы А-А, Г-Г). В свою очередь, створка содержит закрепленные на верхней и нижней поперечинах кронштейны с шарнирами, образующие оси вращения створки, соединены с рычагами привода для переносного перемещения створки из одного положения в другое (см. чертежи [3], [4] поз. 8, 12). При этом створка включает в себя кронштейны, закрепленные на концах вертикальной стойки

(см. чертеж [4] в т.ч. виды А, В, разрез Г-Г), и полый поручень, закрепленный на стойках каркаса створки (см. чертеж [4] поз. 7, чертеж [8] разрезы Б-Б, В-В). В свою очередь, поручень является замкнутым, имеющим форму параллелограмма (см. чертеж [4] поз. 7, чертеж [8]). При этом короткие стороны поручня имеют соединения с вертикальными стойками створки (см. чертеж [4] в т.ч. вид А, чертежи [6], [7] отверстия на стойках с расстоянием 230 между ними), а угол между стороной поручня, соединенной с вертикальной стойкой, перемещаемой внутрь салона, и верхней смежной с ней стороной составляет $28,5^\circ$ (см. измерения на стр. 15 возражения), т.е. находится в интервале $20^\circ \dots 90^\circ$.

При этом следует отметить, что специалисту в данной области техники известно, что высота параллелограмма равна длине перпендикуляра, проведенного из любой точки одной стороны на противоположную ей сторону (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3360/%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C> с отсылкой на «Научно-технический энциклопедический словарь»).

На чертеже [4] обычными методами измерения при помощи линейки получены следующие значения:

- длина створки равна 58 мм;
- высота параллелограмма 27 мм.

Таким образом, отношение высоты параллелограмма к ширине створки составляет $\approx 0,47$, т.е. находится в интервале $0,3 \dots 0,8$.

Исходя из сказанного можно констатировать, что в комплекте поставки дверей с наименованием «SRF05DN2U2-D00000» и кодом «3004040072» (техническая документация [1]-[9]) содержится устройство, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что говорит о несоответствии этой

полезной модели в объеме данного пункта формулы условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту в объеме независимого пункта 1 формулы условию патентоспособности «новизна».

Что касается зависимого пункта 2 данной формулы, то в отношении него необходимо отметить следующее.

На чертеже [4] содержатся сведения о креплении поручня к стойкам при помощи винта (см. поз. 24), т.е. детали с наружной резьбой, при этом на каждом из соединительных винтов имеется втулка (см. поз. 18), а головки соединительных винтов расположены внутри полости поручня. В свою очередь, из чертежей [4], [8] следует, что в стенках противоположащих коротких сторон полого поручня имеются два сквозных отверстия, соосные с резьбовыми отверстиями в вертикальных стойках створки.

Таким образом, из технической документации [1]-[9] неизвестен такой признак зависимого пункта 2 упомянутой формулы как наличие в стенках противоположащих коротких сторон полого поручня именно различающихся по диаметру двух сквозных отверстий.

В свою очередь, исходя из описания (см. стр. 3 абзац 6 снизу, стр. 4 абзацы 2, 3) к оспариваемому патенту техническими результатами решения по этому патенту являются обеспечение удобства пользования поручнем пассажирами и повышение их безопасности, повышение прочности и обеспечение электроизоляции поручня.

При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствует какая-либо причинно-следственная связь между упомянутыми отличительным признаком и техническими результатами, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении [15] (комментарии [16] по существу дублируют эту позицию), является достаточным основанием для признания этого признака несущественным (см. пункт 35 Требований ПМ).

Кроме того, для специалиста в данной области техники исходя из определения терминов «безопасность», «прочность», «электроизоляция» (см., например, интернет-ссылки <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/745334>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4178/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/22738/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F>) такая связь с указанным признаком также не прослеживается, что, в свою очередь, подтверждает вывод о его несущественности (см. пункт 35 Требований ПМ).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что существенные признаки зависимого пункта 2 упомянутой формулы известны из технической документации [1]-[9].

В отношении зависимого пункта 3 данной формулы следует отметить, что в чертеже [8] (см. разрезы Б-Б, В-В, пункт 5) содержатся сведения о выполнении поручня металлическим (штриховка для металла согласно ЕСКД (см., например, интернет-ссылку <https://gostbank.metallorg.ru/gost/1943/> «Справочник по ГОСТами и стандартам» с отсылкой на ГОСТ 2.306-68 «Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах»), а также нанесении на его внешнюю поверхность электроизоляционного покрытия, а на чертежах [4] (см. разрез Ж-Ж поз. 18), [9] содержатся сведения о том, что втулка между стойкой и поручнем является электроизоляционной (материал ПОМ, т.е. полиформальдегид).

Что касается признака зависимого пункта 3 указанной формулы, характеризующего именно многослойное электроизоляционное покрытие внешней поверхности поручня, то этот признак с точки зрения достижения технического результата, заключающегося в обеспечении электроизоляции поручня, не является существенным, т.к. для достижения такого эффекта

достаточным является нанесение электроизоляционного покрытия как такового (см. пункт 35 Требований ПМ).

В отношении таких признаков зависимого пункта 3 этой формулы как наличие между торцом головки винта и стенкой полого поручня электроизоляционного ступенчатого кольца, следует отметить, что они находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в обеспечении электроизоляции поручня, ввиду того, что такое конструктивное выполнение априори направлено на предотвращение электрической проводимости от элемента крепления на поручень.

Следовательно, данные признаки являются существенными (см. пункт 35 требований ПМ).

Что касается признаков зависимого пункта 4 указанной формулы, то исходя из описания (см. стр. 3 абзац 7, стр. 4 абзац 4) и этой формулы можно сделать однозначный вывод о том, что данный пункт является зависимым от зависимого пункта 3 данной формулы ввиду того, что в зависимый пункт 4 описывает частный случай реализации существенного признака независимого пункта 1 в сочетании с признаками зависимого пункта 3 упомянутой формулы, характеризующего выполнение поручня с электроизоляционным покрытием (см. пункт 40.1.6) Требований ПМ).

Таким образом, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту допущена очевидная техническая ошибка в отношении подчиненности зависимого пункта 4 этой формулы.

Кроме того, в технической документации [1]-[9] не содержится сведений о признаках зависимого пункта 4 упомянутой формулы.

При этом следует отметить, что в описании (см. стр. 3 абзац 7, стр. 4 абзац 4) к оспариваемому патенту содержатся сведения о причинно-следственной связи между признаками зависимого пункта 4 указанной формулы и техническим результатом, заключающимся в повышении

безопасности пассажиров при использовании поручня, т.е. эти признаки являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

С учетом вышеперечисленного, а также с учетом положений пункта 40 Правил ППС патентообладателю было направлено письмо от 01.08.2022 с соответствующими разъяснениями со ссылкой на данный пункт.

Однако, от патентообладателя не поступало какой-либо скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что позволяет констатировать факт того, что он по собственной воле и инициативе не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 1378 и пунктом 40 Правил ППС, для признания данного патента недействительным частично и получении нового патента с усеченным объемом правовой охраны.

В отношении доводов отзыва, касающихся права преждепользования, экономических и геополитических аспектов, связанных с лицом, подавшим возражение, то данные доводы в силу положений вышеупомянутой нормативно-правовой базы не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, и, таким образом, не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 205164 признать недействительным полностью.