

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 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 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 "МФК Техэнерго" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.11.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №207043, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №207043 «Устройство для управления двигателем» выдан по заявке №2021121567 с приоритетом от 20.07.2021. Патентообладателем указанного патента является ООО "ЭЛЕКТРО ПРОМ ТОРГ" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Устройство для управления двигателем с единственным положением покоя, с электромагнитной системой управления, отличающееся тем, что снабжено блоком вспомогательных контактов, содержащим траверсу, на которой установлен подвижный контакт, а также пружину сжатия, перемещающую траверсу, размещенную в блоке вспомогательных контактов,

при этом подвижный контакт, размещенный на траверсе блока вспомогательных контактов, подпружинен пружиной сжатия».

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», а также невозможностью отнесения предложения по оспариваемому патенту к техническому решению, относящемуся к устройству, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Также в возражении отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, так как присущи техническому средству, сведения о котором стали общедоступными в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение указанных доводов к возражению приложены следующие источники информации:

- ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 (далее - [1]);
- CN 301589145 S, опубл. 22.06.2011 (далее - [2]);
- RU 2628951 C2, опубл. 23.08.2017 (далее - [3]);
- Статья «Электромагнитный контактор КПВ-604 тепловоза 2ТЭ10М, 3ТЭ10М» (далее - [4]);
- Скриншот, подтверждающий дату публикации статьи [4] электромагнитный контактор КПВ-604 тепловоза 2ТЭ10М, 3ТЭ10М (далее - [5]);
- Заключение специалиста №1 по результатам патентоведческого исследования от 16.03.2022 (далее - [6]);
- Публикация о продаже изделия вакуумного контактора КВТ 1,14 на сайте ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» от 26.11.2020 (далее - [7]);
- Ввозные декларации 2019 года (далее - [8]);
- Ввозные декларации 2020 года (далее - [9]);
- Сертификаты соответствия (далее - [10]);
- Фото контактора вакуумного (далее - [11]).

Так, лицо, подавшее возражение, указывает, что согласно признакам формулы, раскрывающим конструкцию оспариваемой полезной модели, одной из составляющих устройства для управления двигателем с единственным положением покоя является электромагнитная система управления, при этом само устройство снабжено: блоком вспомогательных контактов, содержащим траверсу, на которой установлен подвижный контакт, пружиной сжатия, перемещающей траверсу, при этом подвижный контакт, подпружинен пружиной сжатия.

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, ни в формуле полезной модели, ни в материалах описания не раскрыто, что перечисленные в формуле оспариваемой полезной модели составляющие части устройства соединены между собой сборочными операциями (например, сварка, болтовое соединение и т.д.) и находятся в функционально-конструктивном единстве. В связи с чем, нет однозначного понимания, что техническое решение по оспариваемому патенту однозначно является устройством, а не системой элементов, предназначенных для реализации общей цели, в частности для управления двигателем с единственным положением покоя.

Также лицо, подавшее возражение, указывает, что техническое решение по оспариваемому патенту широко известно из уровня техники, в подтверждение чему, приведены источники информации [1] – [11], а также источник информации: <https://m.youtube.com/watch?v=OJjsXbLmCbw> (далее - [12]).

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/>».

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 24.01.2023 поступили дополнения к возражению, содержащие скриншоты из видео, опубликованного в источнике информации [12].

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 16.02.2023 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

Также патентообладатель указывает, что, поскольку было принято решение о выдаче патента, следовательно, проверка отнесения заявленного технического решения к устройствам завершена с положительным результатом, а устройство по оспариваемому патенту состоит из совокупности соединенных на предприятии – изготовителе частей, находящихся в функционально-конструктивном единстве. Функционально-конструктивное единство подтверждается как описанием принципа работы, так и формулой полезной модели.

Таким образом, патентообладатель считает необоснованным довод возражения о том, что техническое решение по патенту не является устройством.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» патентообладатель в своем отзыве указывает следующее.

Патентообладатель указывает, что по изображениям промышленного образца [2] нельзя точно определить содержит ли это изделие все признаки формулы оспариваемого патента. Описание к промышленному образцу не раскрывает такие признаки формулы оспариваемого патента, как:

- устройство для управления двигателем с единственным положением покоя;
- оно снабжено блоком вспомогательных контактов, содержащим траверсу, на которой установлен подвижный контакт;
- устройство содержит пружину сжатия, перемещающую траверсу, размещенную в блоке вспомогательных контактов;
- подвижный контакт, размещенный на траверсе блока вспомогательных контактов, подпружинен пружиной сжатия.

Патентообладатель в своем отзыве со ссылкой на ГОСТ Р 50030.1- 2007 (далее - [13]) приводит определение термина «вспомогательный контакт».

При этом, по мнению патентообладателя, патентный документ [3] не содержит сведений о наличии в блоке 700 траверсы, на которой установлен

подвижный контакт, а также пружины сжатия, перемещающей траверсу, размещенной в блоке вспомогательных контактов, а также не содержит сведений, что подвижный контакт, размещенный на траверсе блока вспомогательных контактов, подпружинен пружиной сжатия. Позицией 33 в патентном документе [3] обозначен подвижный контакт, а не траверса как это указано в возражении. Также в тексте патентного документа [3] и по чертежам нельзя сделать вывод, что упругое средство 25 является пружиной сжатия, перемещающей траверсу, размещенной в блоке вспомогательных контактов, а также пружиной сжатия, подпружинивающей подвижный контакт, размещенный на траверсе блока вспомогательных контактов.

Таким образом, по мнению патентообладателя, патентный документ [3] не раскрывает всю совокупность существенных признаков оспариваемого патента.

В отношении источника информации [12] патентообладатель приводит доводы об отсутствии документального подтверждения размещения информации, как и самого видео. По представленным стоп-кадрам видеоролика, по мнению патентообладателя, невозможно определить, содержатся ли все признаки технического решения по оспариваемому патенту. Также патентообладатель указывает, что видеохостинг YouTube предоставляет возможность изменять загруженное и опубликованное видео, при этом дата внесения изменений не фиксируется, то есть дата публикации будет отображаться по дате первой загрузки.

Таким образом, по мнению патентообладателя, источник информации [12] не может быть включён в уровень техники при определении новизны полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении источников информации [4] – [5] патентообладатель указывает, что в источнике информации [4] отсутствует указание адреса в сети интернет и любые другие указания на дату публикации информации (помещения сведений в электронную среду), а связь между источником информации [4] и источником информации [5] не подтверждена.

Патентообладатель указывает вывод о невозможности включения в уровень техники источника информации [4], а также отсутствие раскрытия в нем всей

совокупности существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении заключения специалиста [6] патентообладатель указывает, что в приведенном заключении рассматриваются изделия КВТ 1.14 и КВ1, которые были произведены и приобретены после даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. Данное заключение специалиста, по мнению патентообладателя, не может считаться источником информации, включенным в уровень техники, так как оно было составлено 16.03.2022г. и не является общедоступным источником информации, с которым любое лицо может ознакомиться до даты приоритета оспариваемой полезной модели (пункт 52 Правил).

В отношении источников информации [7] – [10] патентообладатель отмечает следующее.

По мнению патентообладателя, ввозные декларации [8] – [9] и сертификаты соответствия [10] не раскрывают конструкцию устройства. Ввозные декларации [8] – [9] содержат информацию о наименовании изделия, а не о его конструкции.

Сертификаты соответствия указывают лишь о том, что продукция, указанная в сертификате, соответствует определенным требованиям. Однако из сертификата соответствия не ясно, какие именно изделия были исследованы. Также патентообладатель отмечает, что продукция из разных партий одной и той же производственной организации может отличаться по конструкции (могут быть изменены состав устройства, его внешний вид, материалы изготовления деталей). А ввозные декларации лишь подтверждают факт ввоза на территорию Российской Федерации, но не продажу продукции (ее розничную или оптовую реализацию), то есть ввезенные изделия могут находиться на складе и с ними не может ознакомиться любое лицо. То есть ввозные декларации и сертификаты соответствия не подтверждают факта известности указанных в этих документах наименований изделий широкому кругу лиц.

В отношении источника информации [7] патентообладатель указывает, что в заключении специалиста [6] изделие имеет наименование «Контактор вакуумный 3-х полюсный КВТ 1,14-2,5/250», а изделие со страницы сайта [7]

«Контактор вакуумный КВТ 1,14-2,5/160». По мнению патентообладателя, устройства имеют разные характеристики и, соответственно, имеют разные конструктивные особенности. К тому же представленная на сайте информация об изделии «Контактор вакуумный КВТ 1,14-2,5/160» ни в описательной части, ни на изображениях не раскрывает признаки устройства по оспариваемому патенту.

В отношении изображений [11] патентообладатель приводит мнение о том, что представленные фотографии не являются общедоступными, а, следовательно, их нельзя включить в уровень техники, при этом представленные изображения не раскрывают признаков устройства, так как по фотографиям невозможно оценить наличие или отсутствия того или иного признака (элемента конструкции).

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.07.2021), 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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.

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 35 Правил ПМ, заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

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:

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

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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 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.

Согласно пункту 36 Требований ПМ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства.

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

Анализ доводов сторон, касающихся отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Исходя из формулы, описания (см. стр. 2) к оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что решение по этому патенту представляет собой устройство для управления двигателем с единственным положением покоя, с электромагнитной системой управления.

Кроме того, согласно описанию (см. стр. 2 строки 29-30) к оспариваемому патенту в качестве технического результата решения указано «...увеличение долговечности конструкции...».

При этом в описании также приведены сведения, указывающие на конструктивно-функциональное взаимодействие элементов устройства управления двигателем, например, на стр.2 строки 36-42 описания указано, что устройство для управления двигателем с единственным положением покоя содержит электромагнитную систему управления, блок вспомогательных контактов, траверсу, на которой установлен подвижный контакт, пружину сжатия, перемещающую траверсу, размещенную в блоке вспомогательных контактов, при этом подвижный контакт, размещенный на траверсе блока вспомогательных контактов, подпружинен пружиной сжатия. Также в описании присутствуют сведения о взаимодействии между элементами конструкции по оспариваемому патенту в процессе ее эксплуатации, а именно на стр.3 строки 8-14 описания указано «...при нажатии на траверсу блока вспомогательных контактов, пружина сжатия траверсы сжимается, траверса изменяет свое положение и происходит перемещение подвижных контактов блока вспомогательных контактов. Как только давление на траверсу блока вспомогательных контактов прекращается пружина сжатия возвращает траверсу в исходное положение...».

Исходя из этих сведений можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту характеризует единое устройство, состоящее из нескольких деталей находящихся в конструктивно-функциональном единстве, в смысле положений пункта 1 статьи 1351.

Анализ доводов представленных сторонами в процессе делопроизводства по возражению, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога к техническому решению по оспариваемому патенту может быть выбран источник информации [12], в котором охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно устройство управления двигателем.

В отношении данного источника информации [12] необходимо отметить следующее.

Указанный источник информации представляет собой сведения из сети интернет (видео), размещенное на интернет-хостинге Youtube.com.

В отношении видео хостинга «<https://www.youtube.com/>», следует отметить, что данный интернет-ресурс предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным или предназначенным только для платных подписчиков. Количество ознакомленных с видео пользователей фиксируется встроенным в интерфейс хостинга счетчиком просмотров. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом, с даты его загрузки на указанный видео хостинг, имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса. Следовательно, сведения, известные из источника информации [12] могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, для оценки ее патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ), так как представленные в данном источнике информации [12] видеоматериалы были размещены 02.01.2018, то есть до даты (20.07.2021) приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Аналогичная правовая позиция также отражена в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 по делу № СИП-725/2019.

Техническое решение, раскрытое в источнике информации [12] характеризует конструкцию устройства для управления двигателем с

единственным положением покоя, с электромагнитной системой управления, снабженное блоком вспомогательных контактов, содержащим траверсу, на которой установлен подвижный контакт, а также пружину сжатия, перемещающую траверсу, размещенную в блоке вспомогательных контактов, при этом подвижный контакт, размещенный на траверсе блока вспомогательных контактов, подпружинен пружиной сжатия (см. согласно представленному хронометражу, например: 6 мин. 43 сек. - 7 мин. 25 сек., 10 мин. 35 сек. - 10 мин. 45 сек.).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, а именно из источника информации [12], т.е. оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении доводов патентообладателя возможности внесения изменения в материалы, опубликованные в источнике информации [12] следует отметить, что данные доводы не подкреплены какими-либо сведениями и носят декларативный гипотетический характер.

С учетом указанного выше вывода, источники информации [1] – [11], [13] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2022, патент Российской Федерации № 207043 на полезную модель признать недействительным полностью.