

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 действующей на дату подачи возражения 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение общества с ограниченной ответственностью «Металл.ру» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.02.2025, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 211893, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 211893 «Запорное устройство «ЗАКРУТКА-ФАЛ» выдан по заявке № 2021137472 с приоритетом от 17.12.2021. Обладателем исключительного права на данный патент является закрытое акционерное общество «Энергет и КО» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Запорное устройство, содержащее корпус, трос, один конец которого жестко прикреплен к корпусу, и фиксирующее средство, при этом в корпусе образованы два взаимно перпендикулярных с пересекающимися осями отверстия: продольное резьбовое и поперечное сквозное с возможностью

размещения в нем второго конца троса, фиксирующее средство выполнено в виде Г-образно изогнутого стержневого элемента, включающего в себя резьбовой участок, с возможностью завинчивания в указанное продольное резьбовое отверстие, с конусообразно заостренным одним его концом и с рукояткой - на другом, отогнутом конце, с возможностью взаимодействия конусообразно заостренного конца с участком троса, расположенным в поперечном сквозном отверстии, а между рукояткой и резьбовым участком выполнена кольцевая канавка, отличающаяся тем, что кольцевая канавка выполнена с конусообразной поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка стержневого элемента».

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

С возражением был представлен патентный источник RU 2134826, опубл. 20.08.1999 (далее – [1]).

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию «новизна» сводятся к тому, что техническому решению, раскрытому в патентном источнике информации [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом материалы возражения содержат анализ существенности признаков формулы оспариваемого патента и таблицу сравнительного анализа формулы оспариваемого патента с признаками технического решения, раскрытого в патентном источнике информации [1].

Также в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту общество с ограниченной ответственностью «Металл.ру» производило и реализовывало запорные устройства типа «Закрутка-фал», в которых раскрыты все существенные признаки технического решения по оспариваемой полезной модели.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Технические условия ТУ 25.72.12-001-26097020-2020, утвержденные и введенные в действие 12.10.2020 (далее – [2]);
- Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2007 N 2423р (ред. от 13.04.2018) "Об утверждении Перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД" (далее – [3]);
- Договор поставки № 01-012021 от 14.01.2021 (далее – [4]);
- Счет на оплату № 10 от 14.01.2021 (далее – [5]);
- Платежный документ № 1 (платежное поручение) от 15.01.2021 (далее – [6]);
- Счет-фактура № 6 (Универсальный передаточный документ) от 19.01.2021 (далее – [7]);
- Товарно-транспортная накладная б/н от 19.01.2021 (далее – [8]);
- Экспертное заключение № 10-319.1 от 26.09.2023 по материалам арбитражного дела № А32-51614/2022 (далее – [9]), поступившее 20.02.2025.

В возражении приведена таблица со сравнительным анализом формулы оспариваемого патента и изделия запорное устройство типа "Закрутка-Фал", поставленного 19.01.2021 предприятием ООО "Металл.ру".

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны до даты приоритета оспариваемого патента.

Стороны спора в установленном 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> (пункт 21 Правил ППС).

От патентообладателя 06.05.2025, поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение,

охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В своем отзыве патентообладатель указывает, что на странице 3 (строки 23 – 24) описания к оспариваемому патенту раскрыто, что заявленный технический результат заключается в повышении эксплуатационной надежности запорного устройства. При этом в описании оспариваемого патента указан еще один технический результат, заключающийся в расширении арсенала средств аналогичного назначения (см. стр. 4, строки 45 – 48), что наряду с упомянутым техническим результатом: «Использование заявленного технического решения позволит повысить эксплуатационную надежность запорного устройства. Кроме того, использование полезной модели позволяет расширить арсенал средств определенного назначения, альтернативного известному из прототипа решению». Упоминание в описании к патенту одного технического результата никак не может исключать из рассмотрения любой другой технический результат, который также отмечен в описании того же патента.

Также в своем отзыве патентообладатель указывает, что в патентном источнике [1] не раскрыты сведения о том, что «кольцевая канавка выполнена с конусообразной поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка стержневого элемента», при этом в описании оспариваемого патента (см. страница 4, строки 38 – 42) указано – «Резьбовой участок 4 вкручивают до размещения кольцевой канавки внутри отверстия «а», после чего отламывают рукоятку 6 по кольцевой канавке. Отлом происходит по малому диаметру конуса кольцевой канавки 7. Место отлома располагается внутри резьбового отверстия «а» корпуса 1, исключая несанкционированное вскрытие запорного устройства», т.е. в описании достаточно подробно раскрыто влияние отличительного признака на заявленный технический результат, заключающийся в повышении эксплуатационной надежности устройства.

Таким образом, по мнению патентообладателя, независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента соответствует критерию патентоспособности

«новизна», поскольку совокупность её существенных признаков не известна из патентного источника [1].

В отношении остальных источников информации, упомянутых в возражении, патентообладатель указывает, что по его мнению в возражении не приведена информация, подтверждающая, что документ [2] стал общедоступным до даты приоритета оспариваемого патента, в частности, до 17.12.2021.

Ссылка на документ [2] в совокупности с [3] и документами из приложений [4] – [9] возражения не представляется уместной для подтверждения раскрытия оспариваемой полезной модели до ее даты приоритета по следующим причинам.

Документ [2] является внутренним документом лица, подавшего возражение. Сведений о его открытой публикации до даты приоритета оспариваемого патента не предоставлено.

Источник информации [3] не раскрывает технических признаков закрутки-фала согласно источнику информации [2]. В источнике информации [3] лишь приводятся сведения о том, какие требования предъявляются к аналогичным устройствам. Источник информации [3] даже с изменениями датирован 13.04.2018, т.е. заведомо ранее даты утверждения источника информации [2], 12.10.2020, тем более – даты публикации патента [1], из которого известно устройство с таким же названием «закрутка-фал», но выполненное отличным от заявленного в оспариваемом патенте образом.

Таким образом, источник информации [3] описывает не конкретное устройство согласно источнику информации [2], а аналогичное устройства типа «закрутка-фал», и обратное, по мнению патентообладателя, не доказано и не подтверждено лицом, подавшим возражение.

Таким образом, по мнению патентообладателя, лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств общедоступности сведений, изложенных в источнике информации [2], до даты приоритета оспариваемого патента. Также, по мнению патентообладателя, оспариваемая полезная модель соответствует

условию патентоспособности «новизна» в свете источников информации [2], [3] и источников информации [4] – [9] возражения независимо от того, какой из технических результатов рассматривать – повышение эксплуатационной надежности запорного устройства или реализацию полезной моделью своего назначения.

Лицом, подавшим возражение, 29.05.2025 были представлены дополнительные пояснения, по существу повторяющие доводы возражения и содержащие анализ доводов отзыва патентообладателя.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к дополнительным материалам приложены следующие документы (копии):

- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-91505/2023 от 12.01.2024 (далее – [10]);

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-91505/2023 от 03.05.2024 (далее – [11]);

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2024 по делу № А40-91505/2023 (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (17.12.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - 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 пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 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.

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 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 является указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, является документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является 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.

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; 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.

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

Можно согласиться с доводами, изложенными лицом, подавшим возражение, что в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков – «...кольцевая канавка выполнена с конусообразной поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка стержневого элемента...», раскрывающие конструктивное выполнение Г-образно изогнутого стержневого элемента и технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности запорного устройства. Следует отметить, что влияние этих признаков на технический результат не следует явным образом из уровня техники. Также следует отметить, что в описании оспариваемого патента раскрыты сведения, в соответствии с которыми – «...Между рукояткой 6 и резьбовым участком 4 образована кольцевая канавка 7 с конусообразной поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка 4 стержневого элемента 3. Кольцевая канавка 7 является ослабленным местом стержневого элемента 3, по которому происходит отламывание рукоятки 6 в рабочем, замкнутом состоянии запорного

устройства...» и «...Отлом происходит по малому диаметру конуса кольцевой канавки 7. Место отлома располагается внутри резьбового отверстия «а» корпуса 1, исключая несанкционированное вскрытие запорного устройства...», т.е. в описании оспариваемого патента указано, что для достижения технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности запорного устройства существенным является именно наличие ослабленного места на стержневом элементе, которое обеспечит расположение место отлома внутри резьбового отверстия «а» корпуса, что исключит несанкционированное вскрытие запорного устройства, за счет того, что резьбовой участок вкручивают до размещения ослабленного места (кольцевой канавки) внутри отверстия «а», после чего отламывают рукоятку по линии ослабленного места (кольцевой канавки) стержневого элемента, по которому происходит отламывание рукоятки в рабочем, замкнутом состоянии запорного устройства (см. страницу 4 описания). Таким образом, признаки, характеризующие особенности конструктивного выполнения ослабленного места, например, в виде канавки, выемки и т.д., не являются существенными и не влияют на достижение указанного технического результата.

На основании изложенного можно сделать вывод, что в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков, характеризующих выполнение ослабленного места в виде кольцевой канавки с конусообразной поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка стержневого элемента и технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности запорного устройства.

Данный вывод не противоречит постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 в котором выражена правовая позиция о том, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат, а при отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными.

В отношении влияния признаков – «...кольцевая канавка выполнена с конусообразной поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка стержневого элемента...», раскрывающих конструктивное выполнение Г-образно изогнутого стержневого элемента и технического результата, заключающегося в расширении арсенала средств определенного назначения, т.е. на реализацию назначения, необходимо отметить, что для специалиста в данной области техники, очевидно, что на реализацию назначения будет влиять само наличие ослабленного места на стержневом элементе, а не признаки, характеризующие особенности конструктивного выполнения ослабленного места, например, в виде канавки, выемки и т.д.

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

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении указанного критерия патентоспособности сводятся к тому, что все существенные признаки, а также несущественные признаки вышеприведенной формулы оспариваемой полезной модели были известны до даты приоритета полезной модели и присущи изделию – запорное устройство тип «Закрутка-фал» производства ООО «Металл.ру», которое данная компания вводила в гражданский оборот.

Факт продажи запорного устройства тип «Закрутка-фал» до даты приоритета оспариваемой полезной модели в возражении подтверждается документами [4] – [8], при этом отмечено, что все произведенные и реализованные запорные устройства тип «Закрутка-фал» в соответствии с приложенными документами соответствовали технической документации [2].

Также в возражении приведено заключение эксперта [9], в котором сделан вывод о том, что в результате проведенного исследования запорное устройство тип «Закрутка-фал», производства ООО «Металл.ру», являющиеся предметом договора поставки № 01-012021 от 14 января 2021 года, т.е. реализовывались ООО «Металл.ру» до даты приоритета оспариваемой полезной модели, по своим

функциональным, конструктивным и техническим параметрам соответствует требованиям, указанным в приложении № 1 Распоряжения ОАО «РЖД» от 25.12.2007 № 2423 Р (ред. от 13.04.2018) «Об утверждении перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД» и имеет дополнительную полимерную оплетку для дополнительной защиты от внешних климатических воздействий.

При этом необходимо отметить, что документы [4] – [8] свидетельствует о факте реализации ООО «Металл.ру» третьему лицу (Индивидуальный предприниматель Самарин Николай Владимирович) на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия запорное устройство тип «Закрутка-фал».

В соответствии с договором поставки № 01-012021 от 14.01.2021 (документ [4]) поставщик - ООО «Металл.ру» был обязан поставить, а покупатель - Индивидуальный предприниматель Самарин Николай Владимирович принять и оплатить продукцию, соответствующую требованиям действующего ТУ, в порядке, предусмотренном договором.

Факт исполнения договора, подтверждается универсальным передаточным документом № 6 (документ [7]) и товарно-транспортной накладной [8]. Согласно данным документам товар, указанный в нем, получен индивидуальным предпринимателем Самариным Н.В., т.е. подтвержден факт реализации третьим лицам указанных изделий.

Согласно доводам возражения, сведения о конструктивных особенностях изделия запорное устройство тип «Закрутка-фал» и его характеристиках содержатся в технической документации [2] (ТУ 25.72.12-001-26097020-2020), которая при этом, согласно указанным выше документам, не представлялась грузополучателю вместе с изделием и на которую не имеется отсылки в упомянутых выше документах [3] – [8].

Вместе с тем следует отметить, что наименования устройства (Запорное устройство тип «Закрутка-фал»), используемое в документе [2] и наименование устройства (Запорное устройство тип «Закрутка-фал») в документах [4] – [8] полностью идентичны.

На основании сведений, раскрытых в технической документации [2] (Наименование изделия (полностью корреспондируется с остальными документами), Разработчик (ООО «Металл.ру»), Ответственное лицо (Директор), утвердившее ТУ), т.е. можно сделать однозначный вывод о том, что реализуемые ООО «Металл.ру» запорные устройства тип «Закрутка-фал» были изготовлены в соответствии с указанной технической документацией [2] и конструктивно полностью соответствуют ей. Т.е. техническое средство, изготовленное в соответствии с технической документацией [2], стало известным в результате его использования, при этом дата, с которой эти сведения стали общедоступными документально подтверждена.

Из источника информации [2] запорное устройство, содержащее корпус (Приложение А, Чертеж устройства), трос, один конец которого жестко прикреплен к корпусу, и фиксирующее средство (Введение), при этом в корпусе образованы два взаимно перпендикулярных с пересекающимися осями отверстия: продольное резьбовое и поперечное сквозное с возможностью размещения в нем второго конца троса (Приложение А, Чертеж устройства, Корпус), фиксирующее средство выполнено в виде Г-образно изогнутого стержневого элемента, включающего в себя резьбовой участок, с возможностью завинчивания в указанное продольное резьбовое отверстие, с конусообразно заостренным одним его концом и с рукояткой - на другом, отогнутом конце, с возможностью взаимодействия конусообразно заостренного конца с участком троса, расположенным в поперечном сквозном отверстии, а между рукояткой и резьбовым участком выполнено ослабленное место (кольцевая канавка (Приложение А, Чертеж устройства, Зажим), выполненная с конусообразной

поверхностью, сужающейся в сторону резьбового участка стержневого элемента (Приложение А, Чертеж устройства, Зажим, Развертка, конус под углом 63°).

Таким образом, запорному устройству, известному из сведений, содержащихся в источнике информации [2], присущи все существенные признаки, а также все несущественные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. информация о товаре (запорное устройство тип «Закрутка-фал»), упомянутом в универсальном передаточном документе № 6, стала общедоступной до даты подачи заявки (17.12.2021), по которой был выдан оспариваемый патент.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении заключения [9], в котором рассмотрен образец запорного устройства тип «Закрутка-фал», то необходимо отметить, что его наименование соответствует наименованию изделия (запорное устройство тип «Закрутка-фал»), реализованного ООО «Металл.ру» до даты приоритета оспариваемой полезной модели, из чего можно сделать однозначный вывод о конструктивной идентичности изделий, реализуемых ООО «Металл.ру», и изделия, анализируемого в заключении [9].

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

Ввиду сделанного выше вывода анализ признаков технического решения, раскрытого в патентном источнике [1] не проводился.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [10] – [12] необходимо отметить, что они не являются технической документацией, в которой раскрыты технические решения, позволяющие

сделать вывод об известности признаков раскрытых в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. Источники информации [10] – [12], представлены в качестве источников, содержащих сведения о применении различных правовых норм и не противоречат методологии оценки патентоспособности, указанной выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2025, патент Российской Федерации на полезную модель № 211893 признать недействительным полностью.