

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 (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 «Автомобильный завод «ГЕФ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.06.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 181777, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 181777 на полезную модель «Откидной держатель газовых баллонов» выдан по заявке № 2017137054/11 с приоритетом от 20.10.2017 на имя ООО «ГРУППА ПРОМАВТО» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Откидной держатель газовых баллонов, состоящий из стационарной и откидной частей, отличающийся тем, что выполнен с возможностью установки в выгородке кузова (фургона) автомобиля

посредством крепления стационарной части для вертикального размещения баллона, а угол взаимного положения стационарной и откидной частей меняется от 0° до 90° с двумя фиксированными положениями в 0° и 90°.

2. Откидной держатель газового баллона по п. 1, отличающийся тем, что откидная часть выполнена с гидроприводом.

3. Откидной держатель газового баллона по п. 1, отличающийся тем, что откидная часть выполнена с пневмоприводом.

4. Откидной держатель газового баллона по п. 1, отличающийся тем, что откидная часть выполнена с электроприводом.

5. Откидной держатель газового баллона по п. 1, отличающийся тем, что откидная часть держателя снабжена основанием для установки баллона в вертикальном положении, и хомутами для фиксации баллона от смещений в горизонтальной плоскости.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- авторское свидетельство SU 1379156, опубликовано 07.03.1988 (далее – [1]);
- свидетельство о государственной регистрации ЮЛ 52 № 005421954, дата выдачи 10.03.2016 (далее – [2]);
- решение № 1-2019 от 17.01.2019 (далее – [3]);
- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 (далее – [4]).

В возражении отмечено:

- в описании заявки, представленном на дату её подачи, и по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, не приведены сведения о причинно-следственной связи между признаками формулы этой полезной модели и техническим результатом, указанным в данном описании;

- решению, известному из авторского свидетельства [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В свою очередь, от патентообладателя 04.08.2021 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- материалы заявки, представленные на дату её подачи, и по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, содержат сведения о причинно-следственной связи между признаками формулы этой полезной модели и техническим результатом, указанным в данном описании;

- решению, известному из авторского свидетельства [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (20.10.2017), 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, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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 пункт 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в частности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в

документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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 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. В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при

осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие, в частности, сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Согласно пункту 38 Правил ПМ вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие такой вывод.

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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании (см. стр. 2, 3), формуле и чертежах (см. фиг. 1, 2) заявки, представленных на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о конструкции решения по оспариваемому патенту, которая характеризуется такими элементами (признаками), как стационарная часть, откидная часть, источник механической энергии (гидропривод, пневмопривод, электропривод), основание, хомуты, а также определенном взаимным расположением указанных элементов (признаков), а именно: угол взаимного положения стационарной и откидной частей меняется от 0° до 90° с двумя фиксированными положениями в 0° и 90° , наличием в откидной части источника механической энергии, хомутов и основания (см. пункт 38 Требований ПМ). При этом на упомянутых чертежах (см. 1, 2) содержатся сведения о характеристике решения по

оспариваемому патенту в статическом состоянии и режиме функционирования (см. пункт 38 Требований ПМ).

Кроме того, исходя из описания (см. стр. 2, 3) заявки, представленном на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, можно сделать вывод о том, что техническим результатом является быстрая установка баллона (баллонов) из горизонтального (переносного) положения в вертикальное по месту (в специальную выгородку фургона автомобиля) без использования грузоподъемных механизмов, позволяющая снизить травматизм.

При этом согласно этому описанию (см. стр. 2, 3) упомянутый технический результат достигается благодаря таким конструктивным особенностям (признакам), как угол взаимного положения стационарной и откидной частей меняется от 0° до 90° с двумя фиксированными положениями в 0° и 90° .

В свою очередь, следует отметить, что согласно сведениям, содержащимся в указанных выше описании и чертежах, положение 0° откидной части соответствует его горизонтальному положению, т.е. положению, когда рабочая поверхность откидной части по существу параллельна плоскости горизонта, при этом положение 90° откидной части соответствует его вертикальному положению, т.е. положению, когда рабочая поверхность откидной части по существу перпендикулярна плоскости горизонта.

При этом необходимо обратить внимание, что специалисту в данной области техники известно, что груз, помещенный на горизонтальную опору не будет совершать какого-либо движения по этой опоре ввиду того, что сила тяжести компенсируется силой реакции опоры (см., например, «Физика. 8 класс», Кикоин И.К. и др., учебное пособие, Москва, издательство «Просвещение», 1973, стр. 148, 149).

С учетом данных обстоятельств можно сделать следующие выводы:

- при нахождении баллона на откидной части в положении 0° он не будет совершать какого-либо движения по этой откидной части;

- при погрузке баллона на откидную часть в положении более 0° , но менее 90° , потребуется больше усилий (в т.ч. использование грузоподъемных механизмов) для преодоления работы силы тяжести, чем при положении откидной части в 0° , ввиду того, что высота поднятия баллона на откидную часть в положении более 0° , но менее 90° , будет больше высоты поднятия баллона на откидную часть в положении 0° (см., например, «Физика. 8 класс», Кикоин И.К. и др., учебное пособие, Москва, издательство «Просвещение», 1973, стр. 200-203);

- при погрузке баллона на откидную часть в положении более 270° , но менее 360° , т.е. 0° , силы реакции опоры (откидной части) будет меньше силы тяжести баллона, что приведет к его движению по этой откидной части до момента падения и, следовательно, может привести к травме погрузчика (см., например, «Физика. 8 класс», Кикоин И.К. и др., учебное пособие, Москва, издательство «Просвещение», 1973, стр. 200-203).

Таким образом, можно констатировать, что между признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующими изменение взаимного положения стационарной и откидной частей от 0° до 90° с двумя фиксированными положениями в 0° и 90° , и указанным в описании к этому патенту техническим результатом, заключающимся в быстрой установке баллона (баллонов) из горизонтального (переносного) положения в вертикальное по месту (в специальную выгородку фургона автомобиля) без использования грузоподъемных механизмов, позволяющей снизить травматизм, для специалиста в данной области техники исходя из сведений (научных знаний), содержащихся в предшествующем уровне техники, в явном виде прослеживается причинно-следственная связь, что говорит о том, что

данные признаки являются существенными (см. пункты 35, 38 Требований ПМ).

Также следует отметить, что в возражении не приведено доводов, основанных на научных знаниях, и (или) ссылок на источники информации, опровергающих сделанные выше выводы (см. пункт 38 Правил ПМ).

В отношении судебного постановления [4] необходимо отметить следующее.

В данном постановлении содержится правовая позиция, касающаяся того, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат, при этом при отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат (см. стр. 9 абзацы 3, 4).

Однако, в этом постановлении обсуждался вопрос о натурном эксперименте, проведенном после выдачи патента для доказательства существенности признаков (см. стр. 8, 9, 11).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что, как было указано в заключении выше, существенность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту доказывается не сведениями, которые датированы и представлены после даты приоритета этой полезной модели, а научными знаниями в области физики, содержащимися в предшествующем уровне техники.

При этом такая возможность доказывания подтверждается правовой позицией, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2020 по делу СИП-914/2019 (см. стр. 16 абзац 3).

Таким образом, сделанные выше выводы о существенности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по

оспариваемому патенту не противоречат правовой позиции, отраженной в судебном постановлении [4].

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления этой полезной модели специалистом в данной области техники исходя из сведений, содержащихся в уровне техники (см. пункт 2 статьи 1376 Кодекса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления этой полезной модели специалистом в данной области техники.

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

Из авторского свидетельства [1] известен откидной держатель газовых баллонов, состоящий из стационарной и откидной частей (см. колонка 1 абзац 3, колонка 2 абзац 1, фиг. 3). При этом данный держатель выполнен с возможностью установки в выгородке кузова автомобиля посредством крепления стационарной части для вертикального размещения баллона (см. фиг. 1-3).

Таким образом, решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от объекта, известного из авторского свидетельства [1] признаками, характеризующими изменение взаимного положения стационарной и

откидной частей от 0° до 90° с двумя фиксированными положениями в 0° и 90°.

В свою очередь, как было указано в заключении выше, данные признаки являются существенными.

Следовательно, объекту, известному из авторского свидетельства [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Таким образом, в возражении не содержится доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении документов [2], [3] следует отметить, что содержащаяся в них информация представляет собой лишь систематизированные сведения о лице, подавшем возражение, которые, в свою очередь, не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 181777 оставить в силе.