

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО ФИРМА «КВАЗАР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №155798, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №155798 на полезную модель «Барабан смесителя» выдан по заявке №2014154174/03 с приоритетом от 30.12.2014 на имя ООО «МИК» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Барабан смесителя, зафиксированный на оси привода основанием, соединенным с нижней обечайкой с образованием донной части барабана, отличающийся тем, что основание донной части и ось привода имеют дополнительную связь в виде фиксирующего элемента для увеличения надежности фиксации основания барабана смесителя на оси привода.

2. Барабан смесителя по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент одним торцом закреплен на оси привода, а другим - на основании донной части с внешней стороны донной части.

3. Барабан смесителя по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент выполнен объемным.

4. Барабан смесителя по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент выполнен в виде тела вращения: усеченного купола или конуса или иного тела вращения.

5. Барабан смесителя по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент выполнен плоским.

6. Барабан смесителя по п.1, отличающийся тем, что донная часть барабана для обеспечения дополнительной фиксации основания с осью оснащена дополнительным фиксирующим элементом с внутренней стороны ее основания напротив внешнего фиксирующего элемента.

7. Барабан смесителя по п.6, отличающийся тем, что внутренний фиксирующий элемент закреплен одним торцом на оси привода, а другим, широким торцом, - с основанием донной части.

8. Барабан смесителя по п.6, отличающийся тем, что внутренний фиксирующий элемент выполнен объемным.

9. Барабан смесителя по п.6, отличающийся тем, что внутренний фиксирующий элемент выполнен в виде тела вращения: выпуклого купола, или конуса, или иного тела вращения.

10. Барабан смесителя по п.1, отличающийся тем, что основание донной части выполнено вогнутым, а донная часть основанием и ось привода имеют дополнительную связь в виде внешнего фиксирующего элемента для обеспечения дополнительной фиксации основания с осью.

11. Барабан смесителя по п.10, отличающийся тем, что внешний фиксирующий элемент одним торцом закреплен на оси привода, а другим - на основании донной части.

12. Барабан смесителя по п.10, отличающийся тем, что внешний фиксирующий элемент выполнен объемным.

13. Барабан смесителя по п.10, отличающийся тем, что внешний фиксирующий элемент выполнен в виде тела вращения: усеченного купола, или усеченного конуса, или иного тела вращения.

14. Барабан смесителя по п.10, отличающийся тем, что соединение донной части с осью и внешним фиксирующим элементом выполнено разъемным.

15. Барабан смесителя по п.6, отличающийся тем, что донная часть барабана для обеспечения дополнительной фиксации основания с осью оснащена дополнительным фиксирующим элементом только с внутренней ее стороны.

16. Барабан смесителя по п.15, отличающийся тем, что внутренний фиксирующий элемент закреплен одним торцом на оси привода, а другим, широким торцом, - с основанием донной части с внутренней ее стороны.

17. Барабан смесителя по п.15, отличающийся тем, что внутренний фиксирующий элемент выполнен объемным.

18. Барабан смесителя по п.15, отличающийся тем, что внутренний фиксирующий элемент выполнен в виде тела вращения: выпуклого купола, или конуса, или иного тела вращения.

19. Барабан смесителя по п.15, отличающийся тем, что основание донной части выполнено выпуклым».

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

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены документы, содержащие сведения о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования:

- товарная накладная №2 от 25.01.2013 (далее – [1]);
- товарная накладная №32 от 19.03.2013 (далее – [2]);
- товарная накладная №91 от 27.05.2013 (далее – [3]);
- товарная накладная №РН-0000038 от 23.06.2009 (далее – [4]);
- товарная накладная №РН-0000042 от 30.06.2009 (далее – [5]);
- товарная накладная №2 от 08.08.2014 (далее – [6]);
- товарная накладная №33 от 07.11.2014 (далее – [7]);
- товарная накладная №50 от 25.12.2014 (далее – [8]);
- товарная накладная №29 от 31.03.2015 (далее – [9]);
- товарная накладная №16 от 31.03.2015 (далее – [10]);
- товарная накладная №105 от 09.10.2015 (далее – [11]);
- руководство по эксплуатации на Бетонорастворосмеситель БРСГ-190(М), производства ООО «Фирма «КВАЗАР» (далее – [12]);
- конструкторская документация на Бетонорастворосмеситель БРСГ-190(М) (далее – [13]).

Кроме того, в подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие материалы:

- US 2478408 А, опубл. 09.08.1949 (далее – [14]);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (далее – [15]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя (05.02.2019) поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что источники информации [1]-[11] не заверены и не могут быть приняты во внимание. Кроме того, название товаров в указанных источниках информации не корреспондируются с руководством по эксплуатации [12], а также с конструкторской документацией [13]. Патентный документ [14] представляет собой американский патентный документ, однако, перевод указанного документа с возражением не был представлен.

На заседании коллегии 06.02.2019 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно:

- уведомление об использовании патента (далее - [16]);
- сборочный чертеж 12КВ 07.000СБ (далее - [17]);
- выдержка из решения СИП №498/2018 (далее – [18]);
- перевод патентного документа [14] (далее – [19]).

Лицом, подавшим возражение, 11.02.2019 представлены дополнительные материалы, доводы которых касаются существенности признака, характеризующего наличие обечайки у барабана смесителя.

От патентообладателя (06.03.2019) поступили дополнения к отзыву на возражение. Доводы патентообладателя, касающиеся материалов [1]-[13], по существу повторяют доводы, представленные в отзыве поступившим 05.02.2019.

Что касается документа [17], то он не содержался в возражении и по пункту 2.5 Правил ППС не может быть принят.

По мнению патентообладателя, решение суда [18] не относится к рассматриваемому административному делу.

Патентообладатель, в дополнении к отзыву, выражает согласие об известности признаков формулы оспариваемого технического решения из патентного документа [14] в свете представленного перевода [19].

Вместе с дополнениями к отзыву патентообладатель представляет выписку из ЕГРЮЛ об ООО «КАРБОН СТРОЙ» на 01.03.2016 (далее – [20]).

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

С учетом даты подачи заявки (30.12.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, 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. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на

изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

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

Из патентного документа [14], известен барабан смесителя, т.е. техническое решение того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбран барабан смесителя, известный из патентного документа [14].

Барабан смесителя по патентному документу [14] (см. фиг.1-3), зафиксирован на оси привода основанием (14). Основание донной части и ось привода имеют дополнительную связь в виде фиксирующего элемента (15) для увеличения надежности фиксации основания барабана смесителя на оси привода.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [14] заключается в том, что барабан содержит обечайку, соединенную с дном.

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что выявленные отличительные признаки не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «увеличение надежности фиксации основания барабана смесителя на оси привода» (см. с.2 описания). Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков, характеризующих наличие

обечайки соединенной с дном, с указанным техническим результатом. При этом для увеличения надежности фиксации основания барабана смесителя на оси привода, существенным может являться лишь наличие элементов крепления, позволяющих крепить барабан на оси привода. Выполнение обечайки может влиять лишь на конструкцию и форму барабана. Следовательно, существенность признаков, характеризующих наличие обечайки соединенной с дном, не подтверждена описанием.

Из сказанного выше следует, что техническому решению по патентному документу [14] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимых пунктов 2-19 характеризуют форму и место фиксирующего элемента. В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние формы фиксирующего элемента и места его установки на увеличение надежности фиксации основания барабана смесителя на оси привода. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

Ввиду сделанного выше вывода документы [1]-[13], [15]-[18], [20] не анализировались.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, патентообладателем (06.03.2019) была представлена скорректированная формула полезной модели. Корректировка независимого пункта формула выполнена путем включения признаков зависимого пункта 15, характеризующего установку фиксирующего элемента с внутренней стороны барабана.

Исходя из анализа зависимого пункта 15, проведенного в настоящем заключении выше, признаки, указанные в нем не являются существенными. Таким образом, изменения, внесенные в формулу полезной модели, не устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2018, патент Российской Федерации №155798 на полезную модель признать недействительным полностью.