

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «СУНЕРЖА» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №170461, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №170461 «Полотенцесушитель» выдан по заявке №2016125818 с приоритетом от 28.06.2016 на имя ООО «Двин» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Полотенцесушитель, содержащий трубчатые элементы, образующие внешний и внутренний контуры, гидравлически связанные между собой, отличающийся тем, что внешний контур образован двумя горизонтальными трубчатыми элементами, соединенными с одного конца вертикальным элементом, а внутренний контур образован, четырьмя горизонтальными трубками, которые со стороны вертикального элемента внешнего контура соединены между собой поперечными трубчатыми элементами, а с

противоположенной стороны две средние трубчатые элементы внутреннего контура соединены между собой, а два крайних трубчатых элемента присоединены к соответствующим горизонтальным трубчатым элементам внешнего контура.

2. Полотенцесушитель по п. 1, отличающийся тем, что крайние трубчатые элементы внутреннего контура присоединены к соответствующим горизонтальным трубчатым элементам внешнего контура под углом 75-90°.

3. Полотенцесушитель по п. 1, отличающийся тем, что диаметр горизонтальных трубчатых элементов внешнего контура находится в диапазоне от 25 до 35 мм, диаметр вертикального трубчатого элемента внешнего контура и горизонтальных элементов внутреннего контура находится в диапазоне от 20 до 25 мм, а диаметр поперечных трубчатые элементы внутреннего контура находится в диапазоне от 10 до 20 мм».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи полотенцесушителям производства ООО «Двин» модели «D primo без полочки», известным из уровня техники.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 августа 2015 года по делу № А40-6015/2014 (далее- [1]);

- постановления Суда по интеллектуальным правам от 02 октября 2017 года по делу № А40-188819/2015 (далее – [2]);

- квитанция № 277 от 03.11.2011, расходная накладная № 701 от 03.11.2011, гарантийный талон и паспорт изделия от 03.11.2011г. (далее –[3]);

- фотографии полотенцесушителя производства ООО «Двин» и его упаковки (далее – [4]);

- квитанция от 16.06.2015 № 515; товарная накладная № 976 от 16.06.2015; счет-фактура №686 от 16.06.2015; паспорт и гарантийный талон на изделия от 17.06.2015 (далее – [5]);

- фотографии полотенцесушителя производства ООО «Двин» и его упаковки (далее – [6]);

- товарная накладная № СТСТИ001277 от 04.09.2015; паспорт и гарантийный талон от 04.09.2015 (далее – [7]);

- фотографии полотенцесушителя производства ООО «Двин» и его упаковки (далее – [8]);

- протокол осмотра письменных доказательств от 15.06.2015, составленный нотариусом (далее – [9]);

- протокол осмотра письменного доказательства от 14.08.2015, составленного временно исполняющей обязанности нотариуса (далее – [10]);

- протокол осмотра письменного доказательства от 15.01.2016, составленного нотариусом (далее – [11]);

- фотографии размеров полотенцесушителя, купленного у ООО «Сантехиндустрия» (далее – [12]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи решению по патентному документу RU 65740, опубл. 16.02.2008 (далее – [13]).

В возражении указано, что признак, формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий наличие одной дополнительной вертикальной средней трубки внутреннего контура полотенцесушителя, который отличает данную полезную модель от решения по патентному документу [13], является несущественным.

Признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, также

являются несущественными.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 31.01.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- полотенцесушители производства ООО «Двин» модели «D primo без полочки», о которых говорится в постановлениях [1] и [2], не содержат всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- из сведений, содержащихся в патентном документе [13], не известны признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «внутренний контур образован, четырьмя горизонтальными трубками, которые со стороны вертикального элемента внешнего контура соединены между собой поперечными трубчатыми элементами». Данные признаки являются существенными, поскольку дополнительное соединение элементов конструкции влияет на достижение технического результата, указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту: «увеличение прочности и надежности конструкции», т.е. находится в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- торгово-закупочные материалы [3], [5] и [7] не сопровождалась фотографиями изделия [4], [6] и [8], очевидным является то, что лицо, подавшее возражение, является изготовителем данных фотографий, принадлежность которых к указанным материалам ничем не подтверждено;

- изображения изделий, приведенных в протоколе осмотра [9] и [10], не содержат сведений о существенных признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «контуры, гидравлически связанные между собой»;

- сведения, содержащиеся в протоколе осмотра [11], не могут быть приняты во внимание на основании пункта 3 статьи 1351 Кодекса;

- фотографии [12] не могут быть приняты во внимание, поскольку сделаны при замерах изделия, происхождение которого не подтверждено материалами возражения.

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, на обозрение была представлена товарная накладная № СТСТИ 001277 от 04.09.2015, гарантийный талон на полотенцесушитель D primo 600/600 1”-3/4”-1/2” без полки, с голограммой № DV0099938 (данные документы содержатся в материалах [7]) и изделие: полотенцесушитель с голограммой № DV0099938 и маркировкой DVEEN 5213.

От патентообладателя поступило ходатайство о внесении изменений в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, содержащее уточненную формулу полезной модели (см. приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 05.02.2019).

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

С учетом даты подачи заявки (28.06.2016), 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 формы, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015 (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015 (далее – Требования ПМ).

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.

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.

В соответствии с пунктом 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 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 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; 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; 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.3 Правил ППС, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признаны недействительными 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.

В соответствии с товарной накладной № СТСТИ 001277 от 04.09.2015, гарантийным талоном от 04.09.2015, содержащихся в материалах [7], ООО «Сантехиндустрия» продало полотенцесушитель D primo 600/600 1”-3/4”-1/2” без полки с голограммой № DV0099938 производства ПК «Двин» Маевскому А.Ю. 04.09.2015, т.е. более чем за шесть месяцев до даты приоритета (28.06.2016) полезной модели по оспариваемому патенту. Факт продажи данного полотенцесушителя на дату 04.09.2015 подтверждается также постановлением [2] (см. страницу 5, первый абзац).

Таким образом, сведения о полотенцесушителе D primo 600/600 1”-3/4”-1/2” без полки с голограммой № DV0099938 могут быть включены в уровень техники для оценки полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ).

На фотографиях [8] представлен полотенцесушитель:



упаковка, содержащая наименование полотенцесушителя:



и часть полотенцесушителя на которой видна маркировка и голограмма:



Здесь следует отметить, что номер голограммы на фотографиях [8] плохо читаем, различить можно первые буквы номера «DV» и последние три цифры «938». Таким образом, достоверно установить, что на фото [8] представлен полотенцесушитель D primo 600/600 1''-3/4''-1/2'' без полки с голограммой № DV0099938, не представляется возможным.

Вместе с тем, осмотр полотенцесушителя, представленного на заседании коллегии, показал, что он имеет маркировку DVEEN 5213, совпадающую с маркировкой полотенцесушителя, изображенного на фотографиях [8], и голограмму №DV0099938, совпадающую с номером, указанным в гарантийном талоне, содержащимся в материалах [7], и частично совпадающую с номером на фотографиях [8].

Кроме того, следует отметить, что внешний вид и конструкция полотенцесушителя, представленного на заседании коллегии, и полотенцесушителя, изображенного на фотографиях [8], идентичны.

Полотенцесушитель, представленный на фото [8] и осмотренный коллегией на заседании, содержит трубчатые элементы, образующие внешний

и внутренний контуры, гидравлически связанные между собой. Внешний контур образован двумя горизонтальными трубчатыми элементами, соединенными с одного конца вертикальным элементом. Внутренний контур образован, четырьмя горизонтальными трубками. Данные горизонтальные трубки со стороны вертикального элемента внешнего контура соединены между собой поперечными трубчатыми элементами. С противоположной стороны от вертикального элемента внешнего контура два средних трубчатых элемента внутреннего контура соединены между собой, а два крайних трубчатых элемента присоединены к соответствующим горизонтальным трубчатым элементам внешнего контура.

Таким образом, полотенцесушителю с маркировкой DVEEN 5213 и голограммой № DV0099938, рассмотренному коллегией на заседании, присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

Ходатайство о внесении изменений в формулу полезной модели по оспариваемому патенту было рассмотрено на заседании коллегии и оставлено без удовлетворения ввиду следующего.

Анализ уточненной формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал, что она скорректирована путем внесения в независимый пункт 1 признаков зависимых пунктов 2 и 3.

Относительно признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих угол, под которым крайние трубчатые элементы внутреннего контура, присоединяются к соответствующим горизонтальным трубчатым элементам внешнего контура, и диапазоны диаметров трубчатых элементов внутреннего и внешнего контуров, необходимо отметить следующее

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту технический результат заключается в увеличении прочности и надежности конструкции.

При этом в описании указано:

«Выбор углов расположения трубчатых элементов, обеспечивающих соединение внутреннего и внешнего контура, обусловлено оптимальными прочностными свойствами такой конструкции. Выбор угла меньше 75° и больше 90° приведет к снижению прочностных свойств конструкции... Размеры диаметров трубчатых элементов с учетом применяемых для изготовления водных полотенцесушителей материалов (нержавеющая сталь, латунь и т.п.) являются оптимальными по прочностным, технологическим и эксплуатационным критериям»

Однако, данные сведения носят декларативный характер, поскольку они не подтверждены результатами испытаний или каким-либо примерами реализации полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, для оценки влияния конкретной величины диаметра на прочность и надежность конструкции полотенцесушителя, необходимо знать и другие величины параметров трубы, например, толщину стенки трубы и ее длину.

В связи с изложенным, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются несущественным.

Вместе с тем, как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту, указанный выше технический результат достигается за счет жесткой связи продольных и поперечных трубчатых элементов.

В связи с изложенным уточненная формула полезной модели, представленная патентообладателем, не устраняет причины, послужившие основанием для сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода материалы [1], [3]-[6], [9]-[13] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №170461 признать недействительным полностью.