

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 «Вторсырьепереработка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №180252, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №180252 «Контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов» выдан по заявке №2017138287/13 с приоритетом от 02.11.2017 на имя Миронова Михаила Александровича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов, включающий железобетонный корпус, содержащий две боковые стенки, заднюю стенку и крышу, распашные двери с ручками, наклонную крышку, расположенную между крышей и распашными дверями, при этом наклонная крышка закреплена под углом к крыше и выполнена с возможностью ее

фиксации в открытом положении, при этом в крышке выполнены люки с откидными дверцами, отличающийся тем, что с внутренней стороны боковые стенки железобетонного корпуса дополнительно содержат угловые металлические консоли, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки, облегая при этом их внутренний угол; причем на этих металлических консолях с помощью петель установлены распашные двери.

2. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая угловая консоль прикреплена к железобетонной стенке при помощи болтов, ввинченных в закладные в бетон крепежные гайки.

3. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая угловая консоль прикреплена к железобетонной стенке при помощи сварки.

4. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая угловая консоль прикреплена к железобетонной стенке при помощи шурупов, ввинченных в закладные в бетон.

5. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что на консоли с помощью крепежных элементов смонтированы pedalные механизмы откидывания дверец люков».

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

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Договор № 217 от 17.04.2017 с приложениями № 1 и 2 (далее – [1]);
- Договор № 497 от 18.07.2017 с приложениями № 1 и 2 (далее – [2]);
- Договор № 641 от 27.09.2017 с приложениями № 1 и 2 (далее – [3]);
- Счет на оплату № 123 от 29.09.2017 по договору № 641 (далее – [4]);
- Счет на оплату № 124 от 29.09.2017 по договору № 497 (далее – [5]);
- Счет на оплату № 142 от 01.11.2017 по договору № 217 (далее – [6]);
- Счет-фактура № 123 от 29.09.2017 (далее – [7]);
- Счет-фактура № 124 от 29.09.2017 (далее – [8]);

- Счет-фактура № 125 от 29.09.2017 (далее – [9]);
- Счет-фактура № 142 от 01.11.2017 (далее – [10]);
- Счет-фактура № 147 от 01.11.2017 (далее – [11]);
- Выписка по счету № 40702810800120000021 (далее – [12]);
- Чертежи изделия Б01-ПГ-00.02.00СБ (далее – [13]);
- Патентный документ RU 146234 U1, дата публикации 10.10.2014 (далее – [14]);
- Пояснения Администрации поселения Сосенское (далее – [15]);
- Акт приемки-передачи товара от 01.11.2017 по договору № 217 (далее – [16]);
- Товарная накладная № 117 от 29.09.2017 (далее – [17]);
- Товарная накладная № 116 от 29.09.2017 (далее – [18]);
- Товарная накладная № 139 от 01.11.2017 (далее – [19]);
- Фотографии контейнерного шкафа ТБО (далее – [20]);
- Паспорт изделия «Контейнерный шкаф для ТБО» (далее – [21]);
- Платежные поручения № 449765, 449764, 449768, 449767, 449763 и 449762 от 13.11.2017 (далее – [22]);
- Патентный документ RU 184402 U1, дата публикации 24.10.2018 (далее – [23]);
- Патентный документ RU 176114 U1, дата публикации 09.01.2018 (далее – [24]);
- Патентный документ RU 177577 U1, дата публикации 01.03.2018 (далее – [25]).

В возражении отмечено, что часть признаков, приведенных в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются несущественными для достижения технического результата, указанного в описании, при этом все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели, известны из патентного документа [14].

Также, по мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезной

модели по оспариваемому патенту присущи контейнерному шкафу для твердых бытовых отходов (далее – ТБО), сведения о котором стали известны в результате их открытого использования до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Для подтверждения факта открытого использования указанного контейнерного шкафа для ТБО в возражении приводятся документы [1]-[13], [15]-[22]. При этом в возражении указано, что пояснения Администрации поселения Сосенское [15] подтверждают факт того, что при подписании договоров [1] и [2] заказчику были представлены чертежи, соответствующие чертежам [13], приведенным в возражении.

В отношении зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки указанных пунктов не являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 25.03.2019 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с его доводами.

По мнению патентообладателя документы [1]-[13], [15]-[22] не подтверждают факт открытого использования контейнерного шкафа для ТБО, охарактеризованного в приведенных документах.

Также патентообладатель отмечает, что контейнерный шкаф, раскрытый в патентном документе [14], не содержит уголкового металлического консоли в отличие от шкафа, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в отзыве отмечено, что все признаки, приведенные в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в том числе касающиеся наличия уголкового металлического консолей, являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в повышении надежности, долговечности и герметичности контейнерного

шкафа, и в описании к оспариваемому патенту показана причинно-следственная связь между упомянутыми признаками и приведенным в описании техническим результатом.

В связи с этим патентообладатель полагает, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом патентообладателем представлены копии следующих материалов:

- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-214942/17-15-1887 от 25.05.2018 (далее – [26]);

- Заключение эксперта от 26.03.2018 по назначению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-214942/17-15-1887 (далее – [27]).

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

С учетом даты подачи заявки (02.11.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает 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 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованным 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 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, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том

числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

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

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», в частности, приводится решение, раскрытое в патентном документе [14], в котором охарактеризован контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов.

Так, контейнерный шкаф (1) по патентному документу [14] включает железобетонный корпус, содержащий две боковые стенки (5), заднюю стенку и крышу (6), распашные двери (3) с ручками (4), наклонную крышку (2), расположенную между крышей (6) и распашными дверями (3). При этом наклонная крышка (2) закреплена под углом к крыше (6) и выполнена с возможностью ее фиксации в открытом положении. В крышке выполнены люки (7) с откидными дверцами (8). С внутренней стороны боковые стенки (5) железобетонного корпуса содержат накладные уголковые элементы, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки (5), облегая при этом их внутренний угол. На уголковых элементах с помощью петель (11) установлены распашные двери (3). При этом описанный контейнерный шкаф (1) обладает прочностью, долговечностью и герметичностью [стр. 3, абзац 2-стр. 4, фиг. 1-3].

В патентном документе [14] не указан в явном виде признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что уголкового элемент является металлическим.

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что указанный отличительный признак не является существенным для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является повышение герметичности, надежности и долговечности контейнерного шкафа. При этом данный технический результат достигается и в патентном документе [14].

В описании к оспариваемому патенту указано, что создается металлическая прокладка между бетонной стеной и дверями, которая, вследствие упругости металла, уменьшает вибрационные воздействия, снижая ударные нагрузки, что повышает надежность и долговечность контейнерного шкафа.

При этом для обеспечения надежности и долговечности конструкции существенным является не выполнение уголковых консолей из какого-либо конкретного материала, а именно из металла, а использование консолей, обладающих характеристиками (материал, толщина стенки, ширина и длина консоли), в совокупности друг с другом позволяющими эффективно выполнять свою функцию по удерживанию дверей в закрытом положении, а также при их открытии и закрытии, как таковое.

Кроме того, указание на использование в конструкции именно металлических консолей при отсутствии сведений о толщине стенок консолей, ее ширине и длине, количестве крепежных элементов, а также виде и качестве используемого металла, еще не говорит о возможности достижения технических результатов, направленных на повышение надежности и долговечности конструкции.

Что касается такого показателя, как герметичность, то его улучшение согласно описанию к оспариваемому патенту связано с выполнением консоли по типу уголка, что позволяет сгладить неровности стенки из железобетона и, соответственно, обеспечить более плотное прилегание двери к консоли при закрытом положении дверей шкафа, что в свою очередь обеспечивает надежную защиту содержимого ящика от неблагоприятных погодных условий.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту не приведено каких-либо сведений, обуславливающих вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими выполнение консоли непосредственно из металла, и техническим результатом, направленным на повышение герметичности контейнерного шкафа.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту не показана причинно-следственная связь между указанным техническим результатом и признаком, относящимся к тому, что уголковая консоль является металлической (см. пункт 35 Требований ПМ).

Из сказанного выше следует, что отличительный признак, касающийся выполнения уголковой консоли из металла, не является существенным.

Таким образом, контейнерному шкафу, охарактеризованному в патентном документе [14], присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, за исключением тех, которые отнесены к несущественным.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении признаков, приведенных в зависимых пунктах 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту касаются выбора средства крепления консоли к

железобетонной стенке и в описании к оспариваемому патенту не показана причинно-следственная связь между данными признаками и указанным в описании техническим результатом.

Признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что на консоли с помощью крепежных элементов смонтированы педальные механизмы откидывания дверец люков, согласно описанию оспариваемого патента направлены на обеспечение удобства обращения с контейнерным шкафом и не влияют на герметичность, надежность и долговечность контейнерного шкафа.

Таким образом, можно согласиться с доводом возражения в том, что признаки зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными и их включение в независимый пункт 1 формулы не изменит сделанного выше вывода.

В связи с вышесделанным выводом доводы возражения об использовании до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту контейнерного шкафа для ТБО, аналогичного ей по конструкции, а также документы [1]-[13], [15]-[22], приведенные в возражении, не анализировались, поскольку данный анализ не изменяет вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении патентных документов [23] и [24], приложенных к возражению, необходимо отметить, что в возражении отсутствует анализ раскрытых в них решений. При этом указанные источники информации не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет ранее сделанного вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении патентного документа [25], приведенного в возражении, можно отметить, что раскрытые в нем сведения стали общедоступными после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем

указанный источник информации не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении решения Арбитражного суда [26] и заключения эксперта [27], представленных патентообладателем, следует отметить, что данные решение и заключение касаются нарушения и защиты патентных (исключительных) прав на иную полезную модель и не влияет на оценку патентоспособности оспариваемой полезной модели.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2018, признать патент Российской Федерации на полезную модель №180252 недействительным полностью.