

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 №164051, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №164051 на полезную модель «Смеситель» выдан по заявке №2016104577/03 с приоритетом от 10.02.2016 на имя ООО «МИК» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Смеситель, содержащий раму, на которой установлено переверотное устройство, на котором с возможностью вращения установлен бункер с внутренними лопастями, при этом смеситель снабжен приводом вращения бункера, содержащим зубчатое колесо, жестко закрепленное снаружи на днище бункера, отличающийся тем, что ось вращения бункера жестко закреплена на днище бункера, а зубчатое колесо фрагментарно приварено к днищу в нескольких местах соосно оси вращения бункера.

2. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что зубчатое колесо выполнено в виде стального кольца, на внешней поверхности которого выполнены зубья, при этом область сварки зубчатого колеса и днища находится внутри зубчатого колеса и снаружи днища.

3. Смеситель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что днище выполнено плоским, зубчатое колесо прилегает снаружи к днищу и приварено к нему в шести точках.

4. Смеситель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что днище выполнено выпуклым, зубчатое колесо имеет с внутренней стороны проточку, которой оно без зазора надето снаружи на днище, внешний край которого соосен оси бункера, при этом зубчатое колесо приварено к днищу в трех точках.

5. Смеситель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что днище имеет с внешней стороны проточку, соосную оси бункера, на которую без зазора надето зубчатое колесо, при этом зубчатое колесо приварено к днищу в трех точках.

6. Смеситель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что днище выполнено вогнутым, проточено соосно оси бункера и на него без зазора надето зубчатое колесо, при этом зубчатое колесо приварено к днищу в трех точках».

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 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]);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (далее – [14]).

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

От патентообладателя (25.01.2019) 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 чертежами [13].

На заседании коллегии 01.02.2019 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно:

- уведомление об использовании патента (далее - [15]);
- переписка с покупателем продукции и фото купленного образца (далее - [16]);
- увеличенный вид сборочного чертежа БРСГ-190(М) (далее – [17]), входящий в состав конструкторской документации [13].

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

С учетом даты подачи заявки (10.02.2016) 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, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования).

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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

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

Согласно пункту 69 Правил 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 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 подпункту 3 пункта 40 Требований 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.

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.

В подтверждение факта использования технического средства бетоносмесителя БРСГ 190 лицом, подавшим возражение, представлены товарные накладные [1]-[5], а в подтверждение факта использования технического средства бетоносмесителя БРСГ-190(М) товарные накладные [6]-[11]. Однако, товарные накладные [1]-[5], а также товарные накладные [6]-[9] и [11] не подтверждают факт передачи товара, поскольку не содержат подписи получателя. Кроме того, документов, раскрывающих конструкцию данного технического решения бетоносмеситель БРСГ-190, в материалах возражения не содержится. В связи с этим товарные накладные [1]-[5], а также товарные накладные [6]-[9] и [11] не подтверждают факт продажи бетоносмесителя БРСГ-190 и бетоносмесителя БРСГ-190(М),

соответственно.

Что касается товарной накладной [10] на бетоносмеситель БРСГ 190(М), то она подтверждает факт передачи ООО «Квазар» бетонорастворосмесителя БРСГ 190(М) СПК «НИВА-АГРО» на дату 31.03.2015, т.е. до даты приоритета 10.02.2016 полезной модели по оспариваемому патенту.

Сведения о конструктивных особенностях бетонорастворосмесителя БРСГ 190М раскрыты в руководстве по эксплуатации [12] и конструкторской документации [13].

В каждом из представленных источников, а именно в руководстве по эксплуатации [12] и конструкторской документации [13] известен смеситель для приготовления строительных смесей.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбран бетоносмеситель БРСГ-190(М).

Смеситель, БРСГ-190(М), сведения о котором раскрыты в руководстве по эксплуатации [12] и конструкторской документации [13] (см. описание и чертежи), содержит раму, на которой установлено переверотное устройство, на котором с возможностью вращения установлен бункер с внутренними лопастями (см. спецификацию 12КВ.07.000 конструкторской документации [13]). Смеситель снабжен приводом вращения бункера, содержащим зубчатое колесо, жестко закрепленное снаружи на днище бункера. Ось вращения бункера жестко закреплена на днище бункера, а зубчатое колесо фрагментарно приварено к днищу в нескольких местах соосно оси вращения бункера (см. конструкторская документация [13] чертеж 12КВ.07.100СБ).

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи бетоносмесителю БРСГ 190(М), известному из сведений, содержащихся в руководстве по эксплуатации [12] и конструкторской документации [13].

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

Признаки зависимых пунктов 2-6 характеризуют форму выполнения зубчатого колеса, количество мест сварки, форму выполнения днища и сопряжение днища с зубчатым колесом. 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 зубчатого колеса, формы днища, количества мест сварки и сопряжение деталей на повышение ремонтпригодности смесителя. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

Документ [14] приложенный к возражению, а также документы [15]-[17], приложенные к протоколу заседания коллегии лицом, подавшим возражение, содержат лист записи ЕГРЮЛ, уведомление об использовании оспариваемого патента, переписку фирмы ООО «Квазар» с покупателем, а также сборочный чертеж, содержащийся в материалах возражения, в увеличенном виде. Данные документы представлены для сведения.

От патентообладателя 01.02.2019 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что коллегия не предложила внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении указанного довода следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, при их внесении – может быть признан недействительным частично. Исходя из анализа признаков зависимых пунктов, представленного в настоящем заключении

выше, коллегия не усмотрела возможности корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в материалах особого мнения, патентообладатель обращает внимание, что возражение содержит итоговое требование признать недействительным патент 168147, а не патент 164051.

В отношении данного довода следует отметить, что он не соответствует действительности, поскольку номер патента №168147, указанный патентообладателем в особом мнении, отсутствует в материалах возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2018, патент Российской Федерации №164051 на полезную модель признать недействительным полностью.