

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 21.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 177577, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 177577 «Контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов», исключительное право на которую принадлежит Миронову Михаилу Александровичу (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2017138862/13 с приоритетом от 08.11.2017 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 уголковые 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; уголковая металлическая консоль содержит ограничитель распахивания двери; уголковая металлическая консоль в верхней части содержит упор наклонной крышки в виде плоской Г-образной полочки с пазом в виде прорези для перемещения фиксатора наклонной крышки; уголковая металлическая консоль сверху оканчивается выступающим уголком.

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

4. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая уголковая 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 копии следующих материалов:

- 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 № 124 от 29.09.2017 (далее – [7]);
- Счет-фактура № 125 от 29.09.2017 (далее – [8]);
- Счет-фактура № 147 от 01.11.2017 (далее – [9]);
- Выписка по счету № 40702810800120000021 (далее – [10]);
- Чертежи изделия Б01-ПГ-00.02.00СБ (далее – [11]);
- Патентный документ RU 146234 U1, дата публикации 10.10.2014 (далее – [12]);
- Пояснения Администрации поселения Сосенское под № 01-35926/8 от 2018 г. (далее – [13]);
- Акт приемки-передачи товара от 01.11.2017 (далее – [14]);
- Товарная накладная № 117 от 29.09.2017 (далее – [15]);
- Товарная накладная № 116 от 29.09.2017 (далее – [16]);
- Товарная накладная № 139 от 01.11.2017 (далее – [17]);
- Фотографии контейнерного шкафа ТБО (далее – [18]);
- Паспорт изделия «Контейнерный шкаф для ТБО» (далее – [19]);
- Платежные поручения № 449765, №449764, №449768, №449767, №449763 и №449762 от 13.11.2017 (далее – [20]).

В возражении отмечено, что часть признаков, приведенных в независимом пункте 1 формулы полезной модели, не являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании, а все остальные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели, известны из патентного документа [12].

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 его открытого использования до даты приоритета оспариваемой

полезной модели.

Для подтверждения факта открытого использования указанного контейнерного шкафа для ТБО в возражении приводятся документы [1]-[11], [13]-[20]. При этом в возражении указано, что пояснения Администрации поселения Сосенское [13] подтверждают факт того, что при подписании договоров [1] и [2] заказчику были представлены чертежи, соответствующие чертежам [11], 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 31.07.2018 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя документы [1]-[11], [13]-[20] не подтверждают факт открытого использования контейнерного шкафа для ТБО, охарактеризованного в приведенных документах.

Также в отзыве обращено внимание на ряд несоответствий в изображениях изделий, приведенных в патентном документе [12], паспорте изделия [19], фотографиях изделия [18] и чертежах изделия [11], а также указано на отсутствие даты публикации или выпуска перечисленных непатентных материалов.

Кроме того, в отзыве отмечено, что пояснения Администрации поселения Сосенское [13] не подтверждают факт представления заказчику чертежей изделия [11] при подписании договоров [1] и [2], вследствие чего указанные сведения, приведенные на чертежах изделия [11], не могут быть признаны общедоступными на дату приоритета оспариваемой полезной модели.

При этом патентообладателем представлена копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-214942/17-15-1887 от 25.05.2018 (далее – [21]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 07.09.2018: удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 177577 недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП–845/2018 решение Роспатента от 07.09.2018 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Затем, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП–845/2018, которым на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение, оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

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

С учетом даты подачи заявки (08.11.2017), 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.

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, 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.

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 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», с учетом позиции, изложенной в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-845/2018, показал следующее.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП–845/2018 из материалов, содержащихся в патентном документе [12], а именно, графических изображений, описания и формулы, невозможно установить наличие признака «с внутренней стороны боковые стенки железобетонного корпуса содержат накладные уголковые металлические консоли, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки, облегая

при этом их внутренний угол», характерного для полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в данном решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что в решении Роспатента от 07.09.2018 не исследованы сведения, содержащиеся в описании к оспариваемому патенту, на предмет влияния вышеуказанных признаков формулы полезной модели на приведенный в данном описании технический результат.

С учетом изложенной выше позиции Суда по интеллектуальным правам проведен анализ источников информации, упомянутых в возражении.

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 [12], в котором охарактеризован контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов.

Так, шкаф (1) по патентному документу [12] 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, а в крышке выполнены люки (7) с откидными дверцами (8). Распашные двери (3) установлены с помощью петель (11). Наклонная крышка (2) снабжена средством (телескопическим амортизатором), обеспечивающим поступательное перемещение фиксатора и плавность хода при поднятии и опускании крышки (2). Распашные двери (3) снабжены средствами, ограничивающими распахивание дверей (штырьевой фиксатор, запирающее устройство) [стр. 3, абзац 2-стр. 4, фиг. 1-3].

Однако анализ патентного документа [12], проведенного с учетом позиции, изложенной в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-845/2018, обуславливает вывод о том, что в

патентном документе [12] отсутствуют признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что:

- с внутренней стороны боковые стенки железобетонного корпуса содержат накладные уголковые металлические консоли, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки, облегая при этом их внутренний угол (1);

- распашные двери установлены на металлических консолях (2);

- ограничитель распахивания двери установлен на консоли (3);

- металлическая консоль в верхней части содержит упор наклонной крышки в виде плоской Г-образной полочки с пазом в виде прорези для перемещения фиксатора наклонной крышки (4);

- металлическая консоль сверху оканчивается выступающим уголком (5).

При этом можно считать справедливыми доводы, изложенные в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-845/2018, касающиеся того, что, по меньшей мере, отличительные признаки (1), характеризующие наличие с внутренней стороны боковых стенок железобетонного корпуса накладных уголковых металлических консолей, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки, облегая при этом их внутренний угол, являются существенным для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Данный вывод основан на следующем.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является повышение надежности и долговечности контейнерного шкафа. При этом в описании к оспариваемому патенту указано, что ввиду того, что корпус представляет собой железобетонное изделие, то крепление непосредственно к поверхности стенки каких-либо дополнительных конструкций приводило к преждевременному изнашиванию крепежных отверстий вследствие постоянных ударных нагрузок и структуры железобетона. С целью повышения надежности и долговечности изделия в контейнерный шкаф вводится дополнительная уголковая металлическая

консоль с крепежными отверстиями. Уголкового консоль, облекая угол шкафа, создает дополнительную защиту от крошения железобетонного корпуса в процессе его эксплуатации. К металлической уголкового консоли с помощью петель устанавливаются распашные двери и создается металлическая прокладка между бетонной стеной и дверями, которая, вследствие упругости металла и пружинящих свойств металлического уголка, уменьшает вибрационные воздействия, снижая ударные нагрузки.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту показана причинно-следственная связь между указанным техническим результатом и признаками (1), относящимися к тому, что с внутренней стороны боковые стенки железобетонного корпуса содержат накладные уголкового металлические консоли, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки, облекая при этом их внутренний угол, т.е. указанные признаки (1) являются существенными для достижения технического результата (см. пункт 35 Требований ПМ).

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что контейнерному шкафу, охарактеризованному в патентном документе [12], не присущи, по меньшей мере, существенные признаки (1), содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, при учете позиции Суда по интеллектуальным правам, следует констатировать, что патентный документ [12] не содержит сведений, на основании которых можно было бы сделать вывод о несоответствии технического решения по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом анализ в отношении упомянутых выше отличительных признаков (2)-(5), содержащихся в независимом пункте 1 формулы, а также признаков зависимых пунктов 2-5 формулы, не проводился, поскольку данный анализ не изменяет вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в

сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе [12].

В отношении доводов возражения об использовании до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту контейнерного шкафа для ТБО, аналогичного ей по конструкции, необходимо отметить следующее.

Среди документов [1]-[11], [13]-[20] присутствуют следующие группы корреспондирующихся между собой документов:

- Договор [1], счет на оплату [6], выписка по счету [10], платежные поручения № 449764, 449762 [20], акт приемки-передачи товара [14], товарная накладная [17];

- Договор [2], счет на оплату [5], выписка по счету [10], платежные поручения № 449765, 449763 [20], товарная накладная [15];

- Договор [3], счет на оплату [4], выписка по счету [10], платежные поручения № 449768, 449767 [20], товарная накладная [16].

Таким образом, документы [1]-[6], [10], [14]-[17], [20] в совокупности свидетельствуют о факте реализации третьим лицам на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия – контейнерного шкафа для ТБО.

Договоры [1]-[3] с приложениями указывают на наличие намерений в осуществлении упомянутого факта, а товарные накладные [15]-[17] и акт приемки-передачи товара [14] свидетельствуют о его свершении.

В отношении счетов-фактур [7]-[9] следует отметить, что они не корреспондируются с документами [1]-[6], [10], [14]-[17], [20].

Сведения о конструктивных особенностях изделия содержатся в приложениях №1 к договорам [1], [2] и [3], чертежах изделия [11], паспорте изделия [19] и на фотографиях изделия [18].

При этом можно согласиться с доводом отзыва патентообладателя о том, что ни один из документов [1]-[10], [14]-[17], [20] не содержит упоминание о чертежах изделия [11], фотографиях изделия [18] и паспорте изделия [19]. Более того, упомянутые чертежи изделия [11], фотографии изделия [18] и

паспорт изделия [19] приведены лицом, подавшим возражение, без указания каких-либо библиографических данных, что препятствует определению даты, с которой данные сведения стали общедоступными.

Пояснения Администрации поселения Сосенское [13], согласно которым чертежи изделия [11] были представлены заказчику при подписании договоров [1] и [2], относятся к свидетельствам физического лица, не подтвержденным фактическими данными. В связи с этим, они не могут служить документальным доказательством того, что на дату приоритета оспариваемой полезной модели с чертежами изделия [11] было ознакомлено третье лицо (заказчик), т.е. они стали общедоступными. Кроме того, действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств физических лиц.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих, что сведения о контейнерных шкафах для ТБО, изображенных на чертежах изделия [11], фотографиях изделия [18] и в паспорте изделия [19], стали общедоступными до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Контейнерному шкафу для ТБО, описанному в приложениях №1 к договорам [1], [2] и [3], не присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, документы [1]-[11], [13]-[20] не могут служить основанием для признания оспариваемой полезной модели несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

В отношении Решения Арбитражного суда [21], представленного патентообладателем, следует отметить, что данное решение касается 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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №177577 оставить в силе.