

**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» 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 №145319, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №145319 на полезную модель «Смеситель» выдан по заявке №2014105608/03 с приоритетом от 14.02.2014 на имя ООО «МИК» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Смеситель, содержащий: корпус бункера с внутренними лопастями и загрузочно-разгрузочным отверстием; приводной механизм вращения бункера; опорную раму, на которой размещено переверотное устройство; ручной привод переверотного устройства; корпус бункера установлен на раме над основанием таким образом, что ось вращения бункера, ось переверотного устройства и ось симметрии основания смесителя расположены в одной вертикальной плоскости; отличающийся тем, что опорная рама снабжена колесами, установленными с возможностью

перемещения смесителя с основания его рамы на колеса при изменении угла наклона смесителя.

2. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что опорная рама содержит вертикальную стойку, соединенную с основанием.

3. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что основание выполнено путем изгиба из единой заготовки стальной трубы.

4. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что привод вращения барабана выполнен с возможностью реверсивного вращения.

5. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен автоматическим устройством для поддержания смеси в рабочем состоянии».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского 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 документы:

- журнал "Моделист-конструктор", Т.Макшицкий "Бетон делаем сами", №5, 1983, стр. 36-37 (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].

По мнению патентообладателя из представленной с возражением статьи из журнала [14] неизвестен смеситель, охарактеризованный в формуле оспариваемой полезной модели, поскольку при изменении угла наклона смесителя, раскрытого в упомянутой статье, не происходит перемещение

смесителя с основания его рамы на колеса. В соответствии с конструкцией смесителя из статьи его колеса всегда являются опорным элементом.

На заседании коллегии 07.02.2019 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]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.02.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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 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 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 раздельном 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 журнала [14], опубликованного в 1983 году, известны сведения о бетономешалке, т.е. о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрана бетономешалка, сведения о которой раскрыты в журнале [14].

Бетономешалка, известная из журнала [14] (см. с.36-37), содержит корпус бункера с внутренними лопастями и загрузочно-разгрузочным отверстием; приводной механизм вращения бункера; опорную раму, на которой размещено переверотное устройство и ручной привод переверотного устройства. Корпус бункера установлен на раме над основанием таким образом, что ось вращения бункера, ось переверотного устройства и ось симметрии основания смесителя расположены в одной вертикальной плоскости. Опорная рама снабжена колесами, установленными с возможностью перемещения смесителя с основания его рамы на колеса при изменении угла наклона смесителя.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи бетономешалке, известной из сведений, содержащихся в журнале [14].

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

Признаки зависимых пунктов 2-5 характеризуют конструкцию опорной

рамы, форму основания, технические характеристики привода, наличие устройства для поддержания смеси в рабочем состоянии. В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние конструкции опорной рамы, формы основания, технических характеристик привода, наличия устройства для поддержания смеси в рабочем состоянии на повышение мобильности смесителя. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

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

От патентообладателя 11.02.2019 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение содержит итоговое требование признать недействительным патент 168147, а не патент 145319;

- в противопоставленных технических решениях отсутствует признак «перемещение смесителя с основания его рамы на колеса при изменении угла наклона смесителя»;

- коллегия посчитала невозможным принять корректировку формулы, предложенную патентообладателем.

Довод о неверном указании номера патента в выводе возражения не соответствует действительности, поскольку номер патента №168147, указанный патентообладателем в особом мнении, отсутствует в материалах возражения.

Доводы технического характера рассмотрены в настоящем заключении выше.

Относительно возможности корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее. Патентообладателем была выражена устная просьба о корректировке

формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом в формулу предлагалось внести признаки из описания. В ответ на эту просьбу патентообладателю были даны соответствующие разъяснения о том, что нормативными документами не предусмотрена предложенная патентообладателем корректировка формулы полезной модели. После чего ходатайство о корректировке формулы полезной модели по оспариваемому патенту заявлено не было. Доводы коллегии о невозможности предложенной корректировки формулы полезной модели подтверждаются также решением Суда по интеллектуальным правам №СИП-164/2017.

В данном решении (см. стр.16 абз.3-5) указано: «Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил ППС предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться только те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время замена признаков формулы изобретения признаками из описания, ранее не предусмотренными формулой изобретения, явно приведет к возникновению уже нового объекта, на который патент не выдавался...».

Данные доводы по корректировке формулы оспариваемого патента по аналогии закона относятся как к формуле изобретения, так и к формуле полезной модели.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2018, патент Российской Федерации №145319 на полезную модель признать недействительным полностью.**