

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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 Закрытого акционерного общества "Связьстройдеталь" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.08.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 170773, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 170773 на полезную модель «Держатель кассет для кабелей волоконно-оптической связи» выдан по заявке № 2016143605/28 с приоритетом от 07.11.2016 на имя Общества с ограниченной ответственностью "КОНЭКТ" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Держатель кассет для кабелей волоконно-оптической связи, содержащий Г-образную раму с верхним и нижним основаниями, вертикальную ось, установленную между основаниями, соединенную с ними и выполненную с возможностью закрепления на ней кассет, горизонтальные перегородки, выполненные с возможностью размещения

на них кассет, жестко соединенные с боковыми поверхностями рамы и расположенные между основаниями, отличающийся тем, что в каждой перегородке выполнен угловой вырез, через который проходит указанная ось.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного к возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка Интернет-сайта www.ssd.ru на 1 л. (далее – [1]);
- Инструкция по монтажу ГК-У835.00.000 ИМ: Стойка открытая с органайзерами 600x600x2200 мм ВОКС-ФП-СТ-0.– М.: 2014, всего на 9 л. (далее – [2]);
- чертеж ГК-У868.00.000 СБ «Блок кроссовый КБ4-П ВОКС-ФП-СТ» и спецификация к нему, всего на 6 л. (далее – [3]);
- паспорт ГК-У868.00.000 ПС «Блок кроссовый КБ4-П ВОКС-ФП-СТ», всего на 4 л. (далее – [4]);
- чертеж ГК-У868.00.002 «Полка» на 2 л. (далее – [5]);
- чертеж ГК-У868.01.000 СБ «Короб» и спецификация к нему, всего на 2 л. (далее – [6]);
- чертеж ГК-У868.01.001 «Короб» на 1 л. (далее – [7]);
- чертеж ГК-У868.06.000 СБ «Упаковка» и спецификация к нему, всего на 3 л. (далее – [8]);
- чертеж ГК-У868.07.000 СБ «Комплект деталей для монтажа» и спецификация к нему, всего на 2 л. (далее – [9]);
- чертеж ГК-У868.07.001 «Ярлык» на 1 л. (далее – [10]);

- чертеж ГК-У820.00.000 СБ «Блок кроссовый 6 модулей КБ-6-96SC ССД ВОКС-ФП-СТ» и спецификация к нему, всего на 5 л. (далее – [11]);
- паспорт ГК-У820.00.000 ПС «Блок кроссовый 6 модулей КБ-6-96SC ССД ВОКС-ФП-СТ», всего на 4 л. (далее – [12]);
- чертеж ГК-У820.00.002 «Полка» на 2 л. (далее – [13]);
- Инвентарная книга учета № 3 подлинников изделий производства СМИ, 2013 год, всего на 2 л. (далее – [14]);
- Инвентарная книга учета подлинников изделий производства СМИ, 2014 год, всего на 2 л. (далее – [15]);
- Книга выдачи учтенных копий конструкторской документации, 2013 год часть II, всего на 2 л. (далее – [16]);
- Книга выдачи учтенных копий конструкторской документации, 2014 год, всего на 2 л. (далее – [17]);
- извещения об изменении № ГК.119-14 и № ГК.291-13, всего на 2 л. (далее – [18]);
- инструкция «Планирование и проведение опытно-конструкторских работ И-01 (БП-7.02.01)». – В надзаг.: ЗАО «Связьстройдеталь». – М.: 2013, всего на 14 л. (далее – [19]);
- извещение об изменении № ГК090-17 на 1 л. (далее – [20]);
- дистрибьюторское соглашение № 4700009-15/Д от 01.01.2015 на 3 л. (далее – [21]);
- счет № С15-017510/4700009 от 15.06.2015 на 2 л. (далее – [22]);
- товарная накладная № 215464 от 02.07.2015 на 2 л. (далее – [23]);
- транспортная накладная № 668 от 02.07.2015 на 2 л. (далее – [24]);
- счет-фактура № 211108 от 02.07.2015 на 1 л. (далее – [25]);
- письмо от 01.09.2015 ЗАО «Связьстройдеталь» к ООО «КОНЭКТ» на 2 л. (далее – [26]);
- платежное поручение № 415 от 01.09.2015 на 1 л. (далее – [27]);
- счет № Р16-000387/7800337 от 12.04.2016 на 2 л. (далее – [28]);
- товарная накладная № 245378 от 11.05.2016 на 3 л. (далее – [29]);

- счет-фактура № 241008 от 11.05.2016 на 2 л. (далее – [30]);
- акт приема-передачи от 11.05.2016 на 1 л. (далее – [31]);
- платежное поручение № 126 от 17.06.2016 на 1 л. (далее – [32]);
- счет № С15-008015/4700012 от 24.03.2015 на 1 л. (далее – [33]);
- товарная накладная № 207596 от 02.04.2015 на 1 л. (далее – [34]);
- счет-фактура № 203241 от 02.04.2015 на 1 л. (далее – [35]);
- акт приема-передачи от 02.04.2015 на 1 л. (далее – [36]);
- платежное поручение № 193 от 23.04.2015 на 1 л. (далее – [37]);
- письмо № 01/03-18 ООО «Инсалт» к ЗАО «Связьстройдеталь» на 1 л. (далее – [38]);
- письмо от 17.04.2018 ООО «ИНВЭС» к ЗАО «Связьстройдеталь» на 1 л. (далее – [39]);
- Калькуляция себестоимости по изделию 131004-00291[Б-11087] Блок кроссовый 4 модулей П КБ4-П ВОКС-ФП-СТ (корпус). Вариант исполнения №1, всего на 3 л. (далее – [40]);
- Калькуляция себестоимости по изделию 131004-00291[Б-11087] Блок кроссовый 4 модулей П КБ4-П ВОКС-ФП-СТ (корпус). Вариант исполнения №3, всего на 3 л. (далее – [41]);
- письмо № 02-1/190 от 25.04.2018 ЗАО «Связьстройдеталь» к ФГУП ЦНИИС на 1 л. (далее – [42]);
- письмо № 53.2/870 от 10.05.2018 ФГУП ЦНИИС к ЗАО «Связьстройдеталь» на 1 л. (далее – [43]);
- патент Российской Федерации на полезную модель № 166708, всего на 4 л. (далее – [44]).

Согласно возражению до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, в результате использования на территории Российской Федерации, были известны сведения о техническом средстве, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту. Известность упомянутых сведений, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается материалами [1] – [43].

Также в возражении отмечается, что из материалов патента [44] известно техническое решение, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, согласно возражению, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата. В частности, по мнению лица, подавшего возражение, к несущественным следует отнести признак, согласно которому «в каждой перегородке выполнен угловой вырез, через который проходит указанная ось».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 01.11.2018, поступил (24.10.2018) отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными, а в описании к этому патенту приведены сведения о наличии причинно-следственной связи между этими признаками и указанным в описании техническим результатом, заключающимся в обеспечении открытого доступа к оси с одновременным упрощением изготовления и снижением металлоемкости устройства в целом.

Также патентообладатель обращает внимание на то, что распечатка Интернет-сайта [1] и инструкция [2] не содержат всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении технической документации [3] – [13] в отзыве патентообладателя указывается, что она не является общедоступной

информацией, т.к. представляет собой коммерческую собственность лица, подавшего возражение.

В отзыве на возражение обращается внимание на то, что только в варианте исполнения №3 изделий, выполненных согласно технической документации [3] – [13], «... содержится каждый признак полезной модели ...» по оспариваемому патенту. Однако, патентообладатель отмечает, что упомянутая документация была разработана в соответствии с инструкцией [19], в соответствии с которой этой документации была присвоена литера «О₁». При этом патентообладатель со ссылкой на ГОСТ 3.1102-2011 (далее – [45]) приводит утверждение о том, что литерой «О₁» обозначается документация опытного образца. Поэтому, по мнению патентообладателя изделия, соответствующие документации [3] – [13], «... не были переданы на серийное производство, а были произведены в единичном экземпляре в виде опытного образца ...». При этом патентообладатель считает, что «... Опытный образец является объектом исключительных прав разработчика и не вводится в гражданский оборот ... он может быть продан, но это не является открытым применением ...». Также патентообладатель указывает, что извещения [18] «... не содержат изменений литеры О₁ на литеру А, обеспечивающей и разрешающей серийное производство изделий ...».

В отношении учетно-инвентарных книг [14] – [17] патентообладатель указывает, что они «... не содержат сведений о признаках конструкции и не являются общедоступной информацией ...».

В отношении представленной с возражением товаросопроводительной документации патентообладатель высказывает предположение о том, что «... изделия, поставляемые по данной товаросопроводительной документации, были изготовлены по другой документации, которая была передана в серийное производство ...».

В отзыве в отношении писем [38] и [39] обращается внимание на то, что в них «... содержатся чертежи и приводятся признаки полезной

модели ...», однако, они датированы более поздней датой, чем дата подачи заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент.

В отношении акта приема-передачи [36] патентообладатель приводит утверждение о том, что «... это была поставка опытного образца. Данный вид поставки ... не является вводом в гражданский оборот ...».

В отношении дистрибьюторского соглашения обращается внимание на то, что оно «... не содержит идентифицирующие данные по поставляемой стойке (децимальный номер) ...».

В результате анализа представленной лицом, подавшим возражение, документации в отзыве патентообладателя сделан вывод, что материалы [3] – [13] – это «... конструкторская (внутренняя) документация, в которой содержится каждый признак полезной модели ...», однако, данные материалы «... не были доведены до стадии массового производства, а значит, что представленная товаросопроводительная документация относится к другой, ранее разработанной, конструкции блоков кроссовых ...».

В отношении упомянутого в возражении патента [44] патентообладатель указывает, что его формула не содержит всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом патентообладатель обращает внимание на то, что чертеж, приведенный в патенте [44], содержит признаки полезной модели по оспариваемому патенту, но был опубликован в составе патента [44] позже даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (07.11.2016), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и 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. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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

Согласно пункту 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то

есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с пунктом 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 сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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. 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.

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, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно товарной накладной [29] и акту приема-передачи товара [31] лицом, подавшим возражение, в адрес ООО «Инсалт» 11.05.2016 была осуществлена в числе прочего поставка кроссового блока на 6 модулей. При этом актом приема-передачи товара [31] было зафиксировано, что конструкция упомянутого кроссового блока выполнена в соответствии со сборочным чертежом [11] и имеет конкретное исполнение, обозначенное на чертеже [11] как исполнение №3.

Кроссовый блок на 6 модулей, выполненный в соответствии с исполнением №3 по сборочному чертежу [11] также поставлялся лицом, подавшим возражение, и другому покупателю – ООО «ИНВЭС». Данный факт подтверждается товарной накладной [34] и актом приема-передачи товара [36], датированными 02.04.2015.

Дополнительно в подтверждение свершения упомянутых сделок купли-продажи лицом, подавшим возражение, представлены письменные свидетельства покупателей [38] и [39].

Таким образом, с возражением приведены документы [29], [31], [34], [36], подтверждающие использование на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому

патенту технического средства, сведения о котором нашли отражение на сборочном чертеже [11], а также на корреспондирующихся с ним паспорте [12] и чертеже [13].

Что касается довода отзыва на возражение о том, что техническая документация не является общедоступной информацией, то следует отметить, что чертеж [11], паспорт [12] и чертеж [13] действительно не являются источниками информации, которые были бы общедоступны как таковые неограниченному кругу лиц, однако, содержащиеся в данных документах [11]-[13] сведения стали общедоступными в результате использования охарактеризованного в них технического средства, как это было установлено выше.

Что же касается доводов патентообладателя о том, что литера «О₁», проставленная на конструкторской документации [3]-[13], опровергает факт введения в гражданский оборот охарактеризованных в ней изделий, то необходимо отметить следующее. Государственный стандарт [45], регламентирующий стадии разработки конструкторских документов, не подтверждает сделанных патентообладателем выводов. Литера «О₁» на конструкторской документации указывает лишь на то, что объемы производства упомянутых изделий недостаточны, чтобы квалифицировать их как серийное или массовое производство. При этом сведения об изделиях, производимых опытными партиями, также могут в результате их использования приобрести статус общедоступных.

Здесь можно также обратить внимание на то, что согласно пункту 2.3.5.2 инструкции [19] литерой «О₁» маркируется рабочая конструкторская документация (КД), разработка которой осуществляется лишь после проведения испытаний и приемки опытного образца. Согласно пункту 2.4.4 инструкции [19] параллельно с разработкой КД с литерой «О₁» производится разработка технологической оснастки на новые изделия. А согласно пунктам 2.4.6 и 2.4.7.4 инструкции [19] после разработки и утверждения рабочей КД с литерой «О₁» она передается в

бюро технической документации (БТД), что сопровождается бланком извещения о введении новой разработки. При этом совместно с возражением были приведены извещения [18] о введении новой разработки, представленной в рабочей документации [3]-[13], в производство с момента получения извещений, которые были направлены, в частности, в бюро технической документации (БТД) и производственно-технологический отдел (ПТО).

Таким образом, инструкция [19] и извещения [18] свидетельствуют о том, что изделия, сведения о которых содержатся в документах [11]-[13], были переданы на производство, а товаросопроводительные документы [29], [31], [34], [36], подтверждают, что произведенные по данным документам [11]-[13] изделия в исполнении №3 были переданы третьим лицам на основании свершения сделок купли-продажи.

Анализ сведений, содержащихся на чертеже [11], в паспорте [12] и на чертеже [13], показал, что блоку кроссовому в варианте исполнения №3 присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, что нашло подтверждение и в отзыве патентообладателя. Так упомянутое изделие, как и полезная модель по оспариваемому патенту представляет собой держатель кассет для кабелей волоконно-оптической связи, содержащий Г-образную раму с верхним и нижним основаниями, вертикальную ось, установленную между основаниями, соединенную с ними и выполненную с возможностью закрепления на ней кассет, горизонтальные перегородки, выполненные с возможностью размещения на них кассет, жестко соединенные с боковыми поверхностями рамы и расположенные между основаниями. При этом чертежи [11] и [13] дают понимание того, что в варианте исполнения изделия №3, ставшем известным в результате использования, также как и в полезной модели по оспариваемому патенту, в каждой перегородке выполнен угловой вырез, через который проходит ось.

На основании сказанного можно констатировать, что доводы

возражения, основанные на известности из уровня техники сведений о техническом средстве, ставших общедоступными в результате его использования, позволяют признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся сведений, содержащихся в патенте [44], нужно отметить следующее.

Патент [44], имея дату приоритета более раннюю, чем дата подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, может быть включен в объем содержащейся в нем формулы в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Здесь необходимо отметить, что, несмотря на то, что чертеж к патенту [44] содержит сведения обо всех признаках вышеприведенной формулы, но он не может быть использован для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В формуле патента [44], также как и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, содержатся сведения о держателе кассет для кабелей волоконно-оптической связи, который содержит Г-образную раму с верхним и нижним основаниями, вертикальную ось, установленную между основаниями, соединенную с ними и выполненную с возможностью закрепления на ней кассет, горизонтальные перегородки, выполненные с возможностью размещения на них кассет, жестко соединенные с боковыми поверхностями рамы и расположенные между основаниями.

Однако, в формуле патента [44] отсутствуют сведения о том, что известному решению присущи признаки полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение в каждой перегородке углового выреза, через который проходит указанная вертикальная ось.

Согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат от осуществления полезной модели по этому патенту заключается в обеспечении открытого доступа к оси с одновременным упрощением изготовления и снижением металлоемкости.

Однако, данный результат лишь задекларирован в описании, при этом в разделе описания «Раскрытие полезной модели» лишь повторяются признаки, приведенные в формуле, однако не раскрывается их причинно-следственная связь с упомянутым результатом.

При этом даже в отсутствие упомянутых вырезов на горизонтальных перегородках, доступ к вертикальной оси для установки на ней кассет не будет закрытым, т.к. эти перегородки не перекрывают ось, а расположены параллельно друг другу и перпендикулярно этой оси. Таким образом, остается неясным существование причинно-следственной связи между наличием вырезов на горизонтальных перегородках и упомянутым техническим результатом.

Кроме того, следует отметить, что данный отличительный признак выражен в формуле полезной модели по оспариваемому патенту в обобщенном виде, без конкретизации геометрических параметров углового выреза, его размеров, точного местонахождения и направления имеющегося у него угла. Сказанное не позволяет утверждать, что с помощью формирования такого углового выреза может быть дополнительно упрощен доступ к оси с одновременным упрощением изготовления и снижением металлоемкости конструкции.

Таким образом, признак полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение в каждой перегородке углового выреза, через который проходит вертикальная ось, не является существенным с точки зрения возможности достижения технического результата, указано в описании к этому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для держателя кассет по патенту [44] характерны все существенные признаки

формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения. Таким образом, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В виду сделанных выше выводов материалы [1], [2], [14]-[17], [20]-[27], [40]-[43], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 170773 признать недействительным полностью.