

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 «Основа Плюс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №173233, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №173233 на полезную модель «Узел соединения металлических труб прямоугольного сечения» выдан по заявке №2017113318/06 с приоритетом от 17.04.2017 на имя ООО «Евростройсервис» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Узел соединения металлических труб прямоугольного сечения, содержащий соединитель, отверстия на соединяемых трубах, выполненных в местах соединения, резьбовые крепёжные элементы, отличающийся тем, что соединитель выполнен в виде вставки, в гнездах которой с исключением проворота расположены гайки, устанавливаемой на конце трубы, конец которой предварительно с четырёх сторон был обжат профильными

пуансонами таким образом, чтобы он вставлялся в другую не обжатую трубу, в месте совместного расположения труб выполнены отверстия для резьбовых крепёжных элементов, обеспечивающих жёсткое крепление труб, оси симметрии отверстий выполнены совпадающими с осями симметрии гаек, установленных во вставке, расположенной на конце соответствующей трубы».

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 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи кроватному основанию, производимому ООО «Основа», сведения о котором стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в результате его использования.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания КРО10.001.00.00 производства ООО «Основа» (далее – [1]);
- инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания КРП10.004.00.00 производства ООО «Основа» (далее – [2]);
- сборочный чертеж КРО10.001.00.00СБ «Ортопедическое основание двуспальное» (далее – [3]);
- сборочный чертеж КРП10.004.00.00СБ «Ортопедическое основание двуспальное» (далее – [4]);
- универсальный передаточный документ (далее - УПД) №1 от 12.01.2017 на передачу кроватных оснований КРО10.001.00.00 с товарно-транспортной накладной №1 от 12.01.2017 (далее – [5]);

- УПД №13 от 20.02.2017 на передачу кроватных оснований КРО10.001.00.00 с товарно-транспортной накладной №3 от 21.02.2017 (далее - [6]);

- УПД №19 от 15.03.2017 на передачу кроватных оснований КРО10.001.00.00 с товарно-транспортной накладной от 15.03.2017 (далее - [7]);

- УПД №20 от 24.03.2017 на передачу кроватных оснований КРО10.001.00.00 и КРП10.004.00.00 с товарно-транспортной накладной №13 от 24.03.2017 (далее – [8]);

- УПД №33 от 14.04.2017 на передачу кроватных оснований КРО10.001.00.00 с товарно-транспортной накладной №16 от 14.04.2017 (далее - [9]).

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

От лица, подавшего возражение 25.12.2018 поступили следующие дополнительные материалы:

- инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания КРП01.004.00.00 производства ООО «Основа» (далее – [10]);

- инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания КРО11.000.00.00 производства ООО «Основа» (далее – [11]);

- инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания КРО11.100.00.00 производства ООО «Основа» (далее – [12]);

- сборочный чертеж КРП01.004.00.00СБ «Ортопедическое основание КРП01» (далее – [13]);

- сборочный чертеж КРО11.004.00.00СБ «Кроватное основание» (далее - [14]);

- сборочный чертеж КРО11.100.00.00СБ «Ортопедическое основание двуспальное» (далее – [15]);

- УПД №5 от 08.02.2017 на передачу кроватных оснований КРП01.004.00.00 (далее – [16]);

- УПД №21 от 28.03.2017 на передачу кроватных оснований КРП01.004.00.00 (далее – [17]);

- УПД №2 от 24.01.2017 на передачу кроватных оснований КРО11.000.00.00 и КРО11.100.00.00 с товарно-транспортной накладной от 24.01.2017 (далее – [18]);

- УПД №4 от 08.02.2017 на передачу кроватных оснований КРО11.000.00.00 и КРО11.100.00.00 (далее – [19]);

- УПД №22 от 28.03.2017 на передачу кроватных оснований КРО11.000.00.00 и КРО11.100.00.00 с товарно-транспортной накладной от 28.03.2017 (далее – [20]).

От патентообладателя (28.01.2019) поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Патентообладатель отмечает, что с возражением, не представлен договор поставки, которым подтверждается поставка кроватных оснований.

Кроме того, в отзыве указано, что сам по себе чертеж не является общедоступным источником информации.

Патентообладатель указывает на то, что директором и учредителем компании поставщика ООО «Основа» являлся Морозов Д.В., который с 18.11.2013 по 17.06.2015 работал в ООО «Созвездие», которое сотрудничало с патентообладателем, а с 18.06.2015 по 16.08.2016 являлся сотрудником ООО «Евростройсервис» (патентообладателя) и ввиду своих должностных обязанностей имел доступ к технической документации патентообладателя. Таким образом, согласно пункту 3 статьи 1351 Кодекса информация о техническом решении по оспариваемому патенту была раскрыта лицом, получившим ее прямо от патентообладателя.

В подтверждение данных доводов к отзыву приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения (далее – [21]);
- лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Квадрат» (далее – [22]);
- протокол № 1 от 01.06.2018 г. общего собрания учредителей ООО «ЕСС» (далее – [23]);
- выписка из ЕГРЮЛ от 21.01.2019 г. по ООО «Основа Плюс» (далее - [24]);
- краткая бизнес-справка из СБИС от 21.01.2019 г. по ООО «Основа» (далее - [25]);
- приказ № 27 ООО «Созвездие» от 18.11.2013 г. о приеме Морозова Д.В. (далее – [26]);
- приказ № 11 ООО «Созвездие» от 17.06.2015 г. об увольнении Морозова Д.В. (далее – [27]);
- трудовой договор № 50 от 18.11.2013 г. между ООО «Созвездие» и Морозовым Д.В. (далее – [28]);
- договор № 1 об оказании услуг по предоставлению рабочей силы от 02.04.2007 г. (далее – [29]);
- дополнительное соглашение № 34 от 01.03.2015 г. (далее – [30]);
- акт №000022 от 31.05.2015 г. (далее – [31]);
- акт №000027 от 30.06.2015 г. (далее – [32]);
- приказ № 17 ООО «ЕСС» от 18.06.2015 г. о приеме Морозова Д.В. (далее - [33]);
- приказа № 37 ООО «ЕСС» от 16.08.2016 г. об увольнении Морозова Д.В. (далее – [34]);
- трудовой договор № 16 от 18.06.2015 г. между ООО «ЕСС» и Морозовым Д.В. (далее – [35]);
- сборочный чертеж на ортопедическое основание двуспальное КРП04.001.00.00СБ от 26.05.2015 (далее – [36]);

- сборочный чертеж на ортопедическое основание двуспальное КРП01.003.00.00СБ от 16.06.2015 (далее – [37]).

На заседании коллегии 30.01.2019 лицом, подавшим возражение, были представлены доводы о несущественности признаков формулы полезной модели, касающихся обжатия конца трубы профильными пуансонами и совпадения осей симметрии отверстий с осями симметрии гаек.

Патентообладателем на заседании коллегии 30.01.2019 были представлены доводы о существенности вышеуказанных признаков, а также свидетельство о государственной регистрации юридического лица (далее - [38]).

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

С учетом даты подачи заявки (17.04.2017) 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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.

С доводами патентообладателя о том, что информация о техническом решении по оспариваемому патенту была раскрыта лицом, получившим ее прямо от патентообладателя, нельзя согласиться. В материалах, которые, по мнению патентообладателя, подтверждают такое раскрытие, содержится следующая информация: документы [26]-[32], подтверждают, что Морозов Д.В. (генеральный директор ООО «Основа Плюс» - лицо, подавшее возражение) действительно работал в компании, сотрудничающей с патентообладателем; документы [33]-[35] подтверждают, что Морозов Д.В. действительно работал в ООО «Евростройсервис» (патентообладатель). Однако, документов, подтверждающих его участие в разработке технической документации ООО «Евростройсервис» не представлено.

Что касается чертежей [36], [37] имеющих, по мнению патентообладателя, подпись, схожую с подписью Морозова Д.В., то следует отметить, что на них отсутствует фамилия подписавшего их лица. Кроме

того, даты, указанные на чертежах [36], [37], 26.05.2015 и 16.06.2015, соответственно, являются более ранними, чем дата приоритета (17.04.2017) полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, чертежи [36], [37] могли бы подтверждать возможное ознакомление Морозова Д.В. с информацией, относящейся к полезной модели по оспариваемому патенту, в 2015 (более чем за 6 месяцев) до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту 17.04.2017, что не нарушает требования пункта 3 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, можно констатировать, что информация о разборных кроватных основаниях КРО10.001.00.00 и КРП10.004.00.00, раскрытых в инструкциях по эксплуатации [1] и [2], соответственно, может быть принята для оценки патентоспособности полезной модели и не противоречит пункту 3 статьи 1351 Кодекса.

В подтверждение факта использования разборного кроватного основания по инструкции [1] лицом, подавшим возражение, представлен УПД [7], а в подтверждение факта использования технического средства разборного кроватного основания по инструкции [2] УПД не представлены. УПД [9] содержит упоминание о разборном кроватном основании по инструкции [1], однако, не содержит даты получения товара. Что касается УПД [5]-[6] и [8], то в них не содержится упоминание о разборном кроватном основании по инструкции [1] или по инструкции [2]. Таким образом, УПД [5]-[6], [8]-[9] не могут быть приняты для оценки факта продажи разборных кроватных оснований по инструкциям [1] и [2].

В соответствии с УПД [7] кроватное основание по инструкции [1] было передано ООО «Основа» 15.03.2017 ИП Суровцевой Н.М., т.е. до даты приоритета 17.04.2017 полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается доводов патентообладателя об отсутствии договора поставки между ООО «Основа» и ИП Суровцевой Н.М., указанного в УПД

[7], то необходимо отметить следующее. УПД (универсальный передаточный документ) содержит наименование продавца и покупателя, а также подписи сторон с датами отгрузки и получения, скрепленные печатью. Таким образом, УПД является достаточным для подтверждения факта передачи товара от продавца покупателю.

Сведения о конструктивных особенностях упомянутого разборного кроватного основания раскрыты в инструкции [1].

Из представленной инструкции [1], известно разборное кроватное основание для производства мебели, в котором используется узел соединения металлических труб прямоугольного сечения.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрано разборное кроватное основание по инструкции [1].

Узел соединения металлических труб прямоугольного сечения, известный из инструкции [1], содержит заглушку (9), отверстия на соединяемых трубах, выполненных в местах соединения, резьбовые крепёжные элементы (8). Заглушка выполнена в виде вставки, в гнездах которой с исключением проворота расположены гайки (10), устанавливаемой на конце трубы, конец которой вставляется в другую не обжатую трубу. В месте совместного расположения труб выполнены отверстия для резьбовых крепёжных элементов, обеспечивающих жёсткое крепление труб.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения, сведения о котором раскрыты в инструкции [1], заключается в том, что:

- узел соединения металлических труб прямоугольного сечения содержит соединитель;
- конец трубы (который вставляется в другую не обжатую трубу) предварительно с четырёх сторон был обжат профильными пуансонами;

- оси симметрии отверстий выполнены совпадающими с осями симметрии гаек, установленных во вставке.

Относительно наличия элемента соединитель в узле соединения металлических труб по оспариваемому патенту и элемента – заглушка в инструкции [1], необходимо отметить следующее. Заглушка, также как и соединитель, предназначена для вставки в обжатую трубу. При этом, заглушка также имеет гнезда для вставки гаек, предотвращающие проворот. Вместе с тем данный элемент, согласно графическим материалам по оспариваемому патенту и графическим материалам инструкции [1], имеет идентичную конструкцию и назначение.

Что касается доводов сторон о существенности указанных выше отличительных признаков, представленных на заседании коллегии 30.01.2019, то можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что выявленные отличительные признаки не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «уменьшение количества деталей выходящих за контуры скрепляемых труб» (см. с.2 описания). Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков «конец трубы предварительно с четырёх сторон был обжат профильными пуансонами», а также «оси симметрии отверстий выполнены совпадающими с осями симметрии гаек, установленных во вставке» с указанным техническим результатом. При этом для уменьшения количества деталей выходящих за контуры скрепляемых труб, существенным может являться лишь расположение элементов крепления внутри.

Что касается признаков, характеризующих обжатие одного конца трубы пуансоном, а также соосность осей симметрии отверстий и гаек, то они

вливают лишь на точность соединения труб и на надежность соединения, соответственно. Однако, как было указано выше полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение другого технического результата.

Из сказанного выше следует, что техническому решению, сведения о котором раскрыты в инструкции [1], присущи все существенные признаки формулы оспариваемого патента.

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

Документы [10]-[20], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались (см. пункт 2.5 Правил ППС, процитированный выше).

Ввиду сделанного выше вывода документы [3]-[4], [21]-[25] и [39] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2018, патент Российской Федерации №173233 на полезную модель признать недействительным полностью.