

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 № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Тарасовой Ангилины Владимировны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №175528, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №175528 «Фитинговый упор» выдан по заявке №2017102402 с приоритетом от 25.01.2017. Патентообладателем на данную полезную модель является ООО "СотекКомЦентр" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Фитинговый упор для запираания контейнера на платформе, имеющего отверстие в нижней части, включающий собственно упор, выполненный с возможностью взаимодействия с упомянутым отверстием контейнера, и основание, на котором жестко неразъемно закреплен упор,

размещенный вертикально вверх относительно горизонтальной плоскости основания, при этом одна пара противоположных сторон упора имеет две вертикальные поверхности, проходящие от горизонтальной плоскости основания и переходящие в две наклонные другу к другу поверхности, объединенные на вершине горизонтальной поверхностью, одна из двух других противоположных сторон упора имеет вертикально ориентированную плоскую поверхность, сочлененную с основанием, и наклонную плоскую поверхность, проходящую от верхней поверхности упора с возможностью образования выступа при соединении с вертикально ориентированной плоской поверхностью, а другая из указанных противоположных сторон упора имеет вертикально ориентированную плоскую поверхность, проходящую вниз от вершины упора, и наклонную поверхность, проходящую от основания с возможностью образования с указанной вертикально ориентированной плоской поверхностью углубленного внутрь упора паза, отличающийся тем, что со стороны углубленного внутрь упора паза выполнено сквозное отверстие для взаимодействия со штырем Г-образной формы, короткий конец которого выполнен с возможностью пропускания сквозь сквозное отверстие, а длинный - с возможностью жесткого закрепления на платформе.

2. Фитинговый упор по п.1, отличающийся тем, что упор и основание выполнены за одно целое посредством литья.

3. Фитинговый упор по п.1, отличающийся тем, что упор и основание выполнены в виде отдельных деталей и жестко неразъемно соединены посредством сварки.

4. Фитинговый упор по п.1, отличающийся тем, что упор снабжен базовым отверстием, выполненным со стороны его верхней поверхности таким образом, что его ось перпендикулярна горизонтальной плоскости основания и пересекает ось симметрии сквозного отверстия паза».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное

несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что техническое решение по оспариваемому патенту охарактеризованное признаками ограничительной части формулы, раскрыто в патентном документе US 7883304 B2, опубл. 08.02.2011 (далее - [1]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие «...штырь Г-образной формы, короткий конец которого выполнен с возможностью пропуска сквозь сквозное отверстие, а длинный - с возможностью жесткого закрепления на платформе...» описывают отдельный элемент, не входящий в конструкцию фитингового упора и, как следствие, не характеризующий конструкцию фитингового упора. Штырь Г-образной формы не присутствует постоянно в конструкции фитингового упора, а лишь присоединяется к нему при необходимости.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, приходит к выводу, что вышеуказанные признаки не обеспечивают конструктивное единство с фитинговым упором и реализацию этим устройством общего функционального назначения. Т.е. штырь Г-образной формы не относится к оспариваемой полезной модели и не должен учитываться при рассмотрении формулы полезной модели.

По мнению лица, подавшего возражение, данные доводы подтверждаются сведениями, опубликованными на сайте патентообладателя <http://www.sotek.ru/katalog/> (далее - [2]), в которых приведены фитинговые упоры, ни один из которых в своей конструкции не содержит штырь Г-образной формы.

Также лицо, подавшее возражение, указывает, что без Г-образного штыря, являющегося самостоятельным устройством, не включённым в фитинговый упор, признаки формулы «со стороны углубленного внутрь упора паза выполнено сквозное отверстие» описывают лишь какое-то

отверстие, никак не влияющее на технический результат, т.к. само по себе отверстие в фитинговом упоре не повышает эксплуатационную безопасность при перевозке контейнеров на платформе, поскольку не влияет ни на обеспечение устойчивости фитинговых упоров на платформе, ни на надёжную фиксацию контейнеров на фитинговых упорах, исключая возможность их вертикального перемещения. Более того, данное отверстие негативно сказывается на безопасности при перевозке, т.к. ослабляет поперечное сечение фитингового упора и повышает риски его излома в процессе эксплуатации.

По мнению лица, подавшего возражение, из вышесказанного следует, что признаки «со стороны углубленного внутрь упора паза выполнено сквозное отверстие» являются несущественными в отношении технического результата и не должны учитываться при рассмотрении формулы полезной модели.

В отношении зависимых пунктов 2-4 формулы оспариваемого патента в возражении указано на их несущественность в отношении технического результата, указанного в описании оспариваемого патента.

В возражении также представлено определение термина «фитинговая платформа» со ссылкой на источник информации: https://web.archive.org/web/20151017151914/https://ru.wikipedia.org/wiki/Фитинговая_платформа (далее - [3]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 08.10.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

Патентообладатель указывает, что патентный документ [1] был указан в качестве ближайшего аналога в описании к оспариваемому патенту. При этом устройство по патентному документу [1] не направлено на решение задачи запираения контейнера на платформе и принципиально не может решить эту задачу, т.к. оно не характеризуется признаками наличия средств, обеспечивающих это запираение. Полезная модель по оспариваемому патенту содержит признаки, обеспечивающие решение задачи запираения: они сформулированы в родовом понятии и отражают характеристику назначения - «для запираения контейнера на платформе», другие признаки, обеспечивающие решение задачи запираения, представлены в отличительной части независимого пункта формулы полезной модели.

Кроме того, патентообладатель приводит доводы о том, что фитинговый упор, охарактеризованный в независимом пункте формулы, относится к объекту, представляющему собой совокупность сборочных единиц или деталей, имеющих общее функциональное назначение, находящихся в функционально-конструктивном единстве и совместно устанавливаемых в другой сборочной единице. Так упор (поз. 1 в описании к полезной модели) и штырь (поз. 13 в описании к полезной модели) являются совокупностью сборочных единиц или деталей, имеющих общее функциональное назначение, совместно устанавливаемых в другой сборочной единице (платформе). Их общее функциональное назначение - исключить возможность нежелательного вертикального перемещения контейнера, в чем проявляется технический результат, как это указано в описании к полезной модели. Данное обстоятельство, по мнению патентообладателя, свидетельствует о том, что признаки полезной модели, характеризующие наличие упора и штыря, характеризуют устройство, как это определено в указанных Правилах и Требованиях. При этом данные

признаки являются существенными, т.к. обеспечивают достижение технического результата.

Также от патентообладателя, в корреспонденции от 17.03.2023 поступили дополнения к отзыву, содержащие следующие доводы.

В указанной корреспонденции патентообладатель указывает, что фитинговый упор, в том виде, как он представлен в независимом пункте формулы полезной модели, соответствует определению «сборочная единица», раскрытому в ГОСТ 2.101-2016.

Патентообладатель указывает, что «Фитинговый упор», как родовое понятие, характеризуется признаком наличия «собственно упора», признаком наличия «сквозного отверстия», выполненного в этом упоре, признаком наличия «штыря», а также признаком функционального назначения этого «штыря» - с возможностью пропускания сквозь указанное сквозное отверстие в упоре и с возможностью жесткого закрепления на платформе. Таким образом, сборочные единицы (или детали), т.е. собственно упор, имеющий сквозное отверстие, и собственно штырь, имеющий указанные функциональные признаки, представляют собой совокупность элементов, имеющую общее функциональное назначение - запираение контейнера на платформе.

Совокупность признаков объекта «Фитинговый упор», обеспечивает достижение технического результата, указанного в описании к пат. РФ № 175528 – «повышение эксплуатационной безопасности при перевозке контейнеров на платформе за счет обеспечения повышения устойчивости фитинговых упоров на платформе и надежной фиксации контейнеров на фитинговых упорах, исключающей возможность их вертикального перемещения». Достижение указанного результата не обеспечивается устройством по пат. США № 7883304; все признаки независимого пункта формулы полезной модели не присущи этому устройству, следовательно, вывод в возражении о том, что полезная модель по пат. РФ №175528 не

соответствует условию патентоспособности «новизна» в сравнении с устройством по пат. США № 7883304 является неправомерным.

От лица, подавшего возражение, 28.03.2023 поступили замечания к отзыву патентообладателя, содержащие следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что фитинговый упор – действительно «сборочная единица», представляющая собой совокупность сборочных единиц, находящихся в функционально-конструктивном единстве и совместно устанавливаемых в другой сборочной единице.

Лицо, подавшее возражение, также приводит довод о том, что патентообладатель не является предприятием - изготовителем платформ и производит только фитинговые упоры и на сайте патентообладателя отсутствует информация о фитинговых упорах, имеющих в своей конструкции штыри, или информация о том, что патентообладатель производит Г-образные штыри для фитинговых упоров.

Лицо, подавшее возражение, указывает на отсутствие конструктивной связи штыря с фитинговым упором, и наличие лишь только их функционального объединения в процессе запираания контейнера, которое не приводит к созданию нового устройства, обладающего одновременно конструктивным и функциональным единством. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, фитинговый упор и штырь – два самостоятельных конструктивных узла (устройства), а платформа является опорой для обоих, причем без опоры (платформы) это два самостоятельных конструктивных элемента (устройства).

По мнению лица, подавшего возражение, в техническом решении по оспариваемому патенту также не будет обеспечиваться заявленная функциональность комплекта (фитинговый упор и штырь) без установки контейнера на платформу, а в случае такой установки оно не будет представлять собой устройство, а комплекс устройств. Также к указанной

корреспонденции приложено решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-688/2022 от 22.12.2022 (далее—[3]).

От патентообладателя, на заседании от 04.04.2023 были представлены дополнительные доводы.

Так, по мнению патентообладателя «части» (элементы) технического решения, охарактеризованные признаками в независимом пункте формулы, находятся в функционально-конструктивном единстве - все они при выполнении устройством своей функции находятся во взаимосвязи. Наличие сквозного отверстия в упоре является характеристикой собственно упора, т.е. конструктивным признаком этого упора. Признаком, характеризующим функциональное назначение самого сквозного отверстия, является взаимодействие с другой частью устройства - с штырем Г-образной формы, также характеризующемся функциональным назначением - один его конец выполнен с возможностью пропускания через сквозное отверстие, а другой - с возможностью жесткого закрепления на платформе.

Кроме того, патентообладатель со ссылкой на статью Научно-технический журнал «Известия Транссиба», №3, 2021, стр. 45 - 46) указывает, что фитинговые упоры, снабженные средствами для фиксации контейнера, используются на железнодорожном транспорте.

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

С учетом даты подачи заявки (25.01.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному 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 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 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.

Согласно пункту 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 35 Правил ПМ, заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

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 опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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 ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями находящимися в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

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 пункту 36 Требований ПМ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие

характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

Из сведений, раскрытых в патентном документе [1] известна конструкция фитингового упора для запираания контейнера на платформе, имеющего отверстие в нижней части, включающий собственно упор, выполненный с возможностью взаимодействия с упомянутым отверстием контейнера, и основание, на котором жестко неразъемно закреплен упор, размещенный вертикально вверх относительно горизонтальной плоскости основания, при этом одна пара противоположных сторон упора имеет две вертикальные поверхности, проходящие от горизонтальной плоскости основания и переходящие в две наклонные друг к другу поверхности, объединенные на вершине горизонтальной поверхностью, одна из двух других противоположных сторон упора имеет вертикально ориентированную плоскую поверхность, сочлененную с основанием, и наклонную плоскую поверхность, проходящую от верхней поверхности упора с возможностью образования выступа при соединении с вертикально ориентированной плоской поверхностью, а другая из указанных противоположных сторон упора имеет вертикально ориентированную плоскую поверхность, проходящую вниз от вершины упора, и наклонную

поверхность, проходящую от основания с возможностью образования с указанной вертикально ориентированной плоской поверхностью углубленного внутрь упора паза (см. описание полностью, формула).

Вместе с тем, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что со стороны углубленного внутрь упора паза выполнено сквозное отверстие для взаимодействия со штырем Г-образной формы, короткий конец которого выполнен с возможностью пропускания сквозь сквозное отверстие, а длинный - с возможностью жесткого закрепления на платформе.

В отношении данных отличительных признаков следует отметить следующее.

Вопреки доводам лица, подавшего возражение, признаки, характеризующие наличие сквозного отверстия для взаимодействия со штырем Г-образной формы характеризуют особенности выполнения конструкции фитингового упора.

Кроме этого, в формуле оспариваемого патента отсутствует информация, что штырь является частью фитингового упора, а содержится лишь характеристика функции отверстия, выполненного в теле фитингового упора, служащего для взаимодействия со штырем, который крепится на платформе.

Таким образом, техническое решение по оспариваемому патенту характеризует устройство, в смысле определения понятия «устройство», вышеприведенного в п. 35 Требований ПМ.

Кроме того, вышеуказанные отличительные признаки формулы оспариваемой полезной модели, характеризующие сквозное отверстие, выполненное для установки штыря, служащего для жесткого закрепления на платформе, являются существенными для достижения технического результата, раскрытого в описании оспариваемого патента и заключающегося в обеспечении повышения устойчивости фитинговых

упоров на платформе и надежной фиксации контейнеров на фитинговых упорах, исключающей возможность их вертикального перемещения.

Так, на стр.4 стр.46-48, стр.5 строки 1-3 и 24-37 описания оспариваемого патента указано, что на фиг. 2 показано, что со стороны углубленного внутрь упора 1 паза 11 выполнено сквозное отверстие 12 для взаимодействия со штырем 13 Г-образной формы, короткий конец 14 которого выполнен с возможностью пропускания сквозь сквозное отверстие 12, а длинный 15 - с возможностью жесткого закрепления на платформе, предназначенной для установки контейнера. При этом предлагаемое использование штыря 13 указанным образом позволяет полностью исключить возможность нежелательного вертикального перемещения порожнего контейнера, его разворот и опрокидывание при сильных поперечных ветровых нагрузках, обеспечивая надежный контакт порожнего контейнера с платформой и должный уровень сохранности перевозимого контейнера, и повышая тем самым безопасность перевозок.

Таким образом, в описании оспариваемого патента раскрыты сведения, указывающие на причинно-следственную связь данных признаков и технического результата, достигаемого указанными признаками.

Следует отметить, что признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие форму штыря и его положение при установке в отверстие не являются существенными к вышеуказанному техническому результату, поскольку из материалов оспариваемого патента, а также из сведений, содержащихся в уровне техники не следует каким образом г-образная форма штыря и его положение обеспечит повышение устойчивости фитинговых упоров на платформе и надежную фиксацию контейнеров на фитинговых упорах, исключающую возможность их вертикального перемещения.

Следует также отметить, что данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении

по патентному документу [1] и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога.

Кроме того, в описании патентного документа [1] отсутствуют какие-либо сведения, согласно которым конструкция упора имеет какие-либо отверстия.

Таким образом, из патентного документа [1] не следует известность всей совокупности существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1351 Кодекса и п. 69 Правил).

В отношении представленных в процессе делопроизводства по возражению материалов [2] – [3] следует отметить, что их содержание не изменяет вышеуказанного вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 175528 оставить в силе.