

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, действующей на дату подачи возражения, 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Чубенко Константина Евгеньевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.05.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 194599, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 194599 «Устройство для устранения деформации кузова» выдан по заявке № 2019120348 с приоритетом от 28.06.2019. Обладателем исключительного права по патенту является Котляров Григорий Федорович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Устройство для устранения деформации кузова автомобиля, содержащее сменную опору, шток, выполненный с возможностью установки сменных насадок, и привод, отличающееся тем, что оно снабжено латунным

переходником для установки сменных насадок, расположенным в нижней части штока и выполненным с возможностью снятия со штока, и расположенной на приводе опорной диэлектрической втулкой с закрепленной на ней сменной опорой».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В возражении указано, что из уровня техники известна полезная модель по патентному документу RU 145735 U1, опубл. 27.09.2014 (далее – [1]), содержащая совокупность признаков, идентичную формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данного довода в возражении приведена таблица с сопоставительным анализом элементов конструкций решения по оспариваемому патенту и решения по патентному документу [1].

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту один и тот же элемент конструкции обозначен разными цифрами: «латунный переходник 4» и далее «За счет того, что сменная опора 6 крепится к опорной диэлектрической втулке 4, импульс не подается на сменную опору 6, а только на электрод 5». При этом, последнее заключение является ошибочным пониманием физики процесса сварки, т. к. сварочный импульс всегда подается только на электрод через проводник (например, на латунную трубу), но не на втулку сменной опоры.

По мнению лица, подавшего возражение, достижение задачи полезной модели – упрощение конструкции и технического результата - повышение

производительности труда за счет увеличения скорости работы персонала с заявляемым устройством, не доказано по сравнению с известными техническими решениями.

В возражении обращается внимание на то, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведены сведения о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, а также известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

В возражении отмечено, 25.11.2018 патентообладателем на видеохостинге «YouTube» была размещена информация об изделии, «содержащемся» в оспариваемом патенте, а именно пример работы споттером Волна см. https://www.youtube.com/watch?v=cnoWoz6S_ZA&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 (далее – [2]). По мнению лица, подавшего возражение, раскрытие информации, содержащейся в источнике информации [2], с учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, «является препятствием к выдаче патента на полезную модель».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 17.07.2023 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что указание позиции 4 к опорной диэлектрической втулке является технической ошибкой, так как в остальных материалах заявки везде под позицией 4 отмечен «латунный переходник», а под позицией 3 «опорная диэлектрическая втулка».

Относительно довода возражения, касающегося ошибочного понимания физики процесса сварки, в отзыве указано, что импульс, подающийся с

электрического кабеля на электрод, учитывая законы физики, проходит также через все металлические детали устройства, так как они являются проводниками тока, в том числе на опору, которой нельзя прикасаться к обрабатываемой поверхности до момента приваривания электрода к данной поверхности, что может повлечь деформацию данной поверхности. В полезной модели по оспариваемому патенту данный процесс прохождения импульса через все элементы, прерывается на диэлектрической втулке 3, которая не пропускает импульс через себя, на закрепленную на ней сменную опору. Именно данный эффект (процесс), как указано в описании, обеспечивает упрощение конструкции и повышение производительности труда за счет увеличения скорости работы персонала с устройством по оспариваемому патенту. Исключается необходимость использования дополнительных элементов конструкции устройства, выполнения мастером дополнительных действий, что увеличивает скорость работы персонала с устройством по оспариваемому патенту и повышается производительность труда.

Патентообладатель подчеркивает, когда опора под напряжением, то после каждой приварки опору следует убирать от рабочей поверхности, а когда опора изолирована, то опору не нужно убирать, можно спокойно перемещать по обрабатываемой поверхности, а ведь приварок на одном участке бывает много, то есть когда опора под напряжением, то много раз нужно убрать инструмент от обрабатываемой поверхности, это хорошо видно в видеоролике [2]. Кроме того, можно просто перепутать и опустить сначала опору, а потом электрод, опора соответственно приварится вместо электрода и повредит обрабатываемую поверхность. Именно поэтому в изделиях, где нет диэлектрической втулки, снизу на опору, опытный мастер приклеивает резиновую подкладку. Все это требует внимательности, существенно замедляет процесс работы и снижает производительность труда.

По мнению патентообладателя, техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки формулы полезной модели по

оспариваемому патенту, характеризующие наличие латунного переходника для установки сменных насадок, расположенного в нижней части штока и выполненного с возможностью снятия со штока, и расположенной на приводе опорной диэлектрической втулки с закрепленной на ней сменной опорой. Данные признаки в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

Относительно видеоролика [2] в отзыве отмечено, что в нем не раскрыты «отличительные признаки» полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, по технологии проведения работы по данному видеоролику, видно, что сначала к поверхности приваривают электрод, а только потом прикладывают опору, что говорит о том, что опора пропускает импульс и во избежание деформации ремонтируемой поверхности ее нельзя прикладывать до приваривания электрода. Следовательно, на видеоролике представлено устройство не по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, 01.08.2023 поступили комментарии на отзыв патентообладателя, доводы которых по существу сводятся к тому, что доводы патентообладателя о том, что наличие диэлектрической втулки упрощает процесс работы устройством, являются необоснованным.

По мнению лица, подавшего возражение, работа устройства по оспариваемому патенту выглядит следующим образом.

Оператор опускает шток устройства, на котором с одной стороны закреплён приварной электрод и подведён один провод источника сварочного напряжения, а с другой - тяговое кольцо. После касания электрода деформированной поверхности, на которой установлен второй провод источника сварочного напряжения, проходит короткий сварочный импульс и электрод приваривается к деформированной поверхности. Напряжение поступает непосредственно на электрод. Опора в свою очередь опускается на

деформированную поверхность и посредством рычажного механизма происходит выравнивание деформированной поверхности.

По мнению лица, подавшего возражение, оператор вынужден производить визуальный осмотр своей работы, в виду чего в любом случае необходимо производить отрыв устройства, независимо от того изолирована опора или нет. «Отрыв или не отрыв опоры не оказывает существенного влияния на производительность, так как оператор, как правило, отводит опору всего на 20–30 мм. И даже несколько тысяч точек за смену не окажут здесь существенного влияния».

В комментариях указано, что опытный мастер приклеивает резиновую прокладку не для электроизоляции, а для того, чтобы опора не царапала металл.

По мнению лица, подавшего возражение, наличие латунного переходника в устройстве по оспариваемому патенту, для установки сменных приспособлений, усложняет конструкцию данного устройства и увеличивает его стоимость.

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

С учетом даты подачи заявки (28.06.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (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.

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.

Согласно пункту 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

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, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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;

- 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.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

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 лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели

специалистом в данной области техники, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Доводы возражения, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту упомянутому требованию, сводятся к тому, что в описании полезной модели не доказано достижение задачи полезной модели – упрощение конструкции и технического результата - повышение производительности труда за счет увеличения скорости работы персонала с устройством по оспариваемому патенту по сравнению с известными техническими решениями.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

При этом действительно, к сведениям, подтверждающим возможность осуществления полезной модели, согласно положениям, предусмотренным пунктом 38 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано: «Техническим результатом является повышение производительности труда за счет увеличения скорости работы персонала с заявляемым устройством».

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит, в частности, следующие признаки: «Устройство... содержащее сменную опору, шток, выполненный с возможностью установки сменных насадок, и привод... снабжено латунным переходником для установки сменных насадок, расположенным в нижней части штока и выполненным с возможностью снятия со штока, и расположенной на приводе опорной диэлектрической втулкой с закрепленной на ней сменной опорой».

Из описания полезной модели по оспариваемому патенту следует, что «Если мастеру необходимо сразу произвести другую операцию, например,

нагреть металл, он может заменить насадку-электрод 1 на насадку для прогрева металла, путем ее закрепления на латунный переходник 4.... Предложенная упрощенная конструкция устройства увеличивает скорость работы мастера, за счет того, что смена насадок не занимает времени и сил. Причем конструкция имеет небольшой вес, и работа с ним в течение длительного времени не обременительна». Однако с данным утверждением согласиться нельзя, поскольку оно носит декларативный характер.

Так, в описании не раскрыта конструкция латунного переходника, в частности, механизм его крепления на штоке и механизм крепления сменных насадок на латунном переходнике. В отсутствии данной информации, сделать какой-либо вывод о скорости и сложности замены сменных насадок, не представляется возможным. Кроме того, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту решение по патентному документу [1] выбрано в качестве аналога, при этом данное техническое решение уже содержит быстросменные насадки для прогрева и приваривания, выполненные из тонкостенной медной или латунной трубы с возможностью закрепления на приварном электроде.

Таким образом, описание полезной модели не содержит сведений о наличии причинно-следственной связи признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего наличие латунного переходника, с достижением технического результата: «повышение производительности труда за счет увеличения скорости работы персонала с заявляемым устройством».

Вместе с тем, в описании полезной модели по оспариваемому патенту содержится следующая информация: «Мастер фиксирует сменную опору 6 на участке, где необходимо произвести выравнивание. За счет того, что сменная опора 6 крепится к опорной диэлектрической втулке 4, импульс не подается на сменную опору 6, а только на электрод 5. При касании электродом 5 поверхности обрабатываемого участка металла (на фиг. не обозначен), подается импульс, и электрод 5 приваривается к металлической поверхности

кузова. Далее мастер сводит ручки привода 2 штока 1 и шток 1 поднимает электрод 5 с приварившимся участком обрабатываемого металла, затем отламывает электрод 5 от точки сварки и повторяет все заново...». Здесь необходимо отметить, что данный фрагмент описания содержит техническую ошибку. Поскольку диэлектрическая втулка в действительности обозначается позицией 3.

На основании этой информации специалисту в данной области техники, очевидно, что выполнение в устройстве по оспариваемому патенту втулки диэлектрической, позволяет избежать случайного приваривания опоры устройства к выравниваемому участку, а также перемещать устройство по выравниваемому участку, не поднимая опору устройства от этого участка. Следовательно, такая конструкция устройства, по сравнению с указанным в описании полезной модели по оспариваемому патенту аналогом, известным из патентного документа [1], позволяет увеличить скорость работы персонала с заявляемым устройством.

На основании этого можно констатировать, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту приведены сведения о возможности достижения технического результата, т.е. условия пункта 38 Требований выполнены.

Из изложенного выше следует, что описание полезной модели по оспариваемому патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

Что касается решения задачи полезной модели по оспариваемому патенту – упрощение конструкции, то по сравнению с устройством по патентному документу [1], устройство по оспариваемому патенту не содержит таких элементов конструкции как обратный молоток и силовое кольцо. Следовательно, в устройстве по оспариваемому патенту решена задача по

упрощению конструкции, по сравнению с устройством, известным из патентного документа [1].

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Технические решения, известные из источников информации [1] и [2], относятся к решениям того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту – устройство для устранения деформации кузова автомобиля. Сведения о них опубликованы до даты приоритета оспариваемого патента.

Устройство для устранения деформации кузова автомобиля по патентному документу [1] (см. описание стр. 2 строки 35-52 и графические материалы) содержит сменную опору 3, шток 5, выполненный с возможностью установки сменных насадок 7-9, и привод 1.

Устройство по оспариваемому патенту отличается от устройства по патентному документу [1] тем, что:

- снабжено латунным переходником для установки сменных насадок, расположенным в нижней части штока и выполненным с возможностью снятия со штока;
- наличием расположенной на приводе опорной диэлектрической втулки с закрепленной на ней сменной опорой.

Выше было установлено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие латунного переходника, не находятся в причинно-следственной связи с процитированным выше техническим результатом. Следовательно, данные признаки являются несущественными (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Что касается признаков, формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие расположенной на приводе опорной

диэлектрической втулки с закрепленной на ней сменной опорой, то выше была установлена причинно-следственная связь данных признаков с процитированным выше техническим результатом. Следовательно, данные признаки являются существенными (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Анализ видеоролика [2], включая видео и аудио ряд, а также его описательную часть показал, что устройству, раскрытому в данном видеоролике не присущ, по меньшей мере, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий наличие расположенной на приводе опорной диэлектрической втулки с закрепленной на ней сменной опорой.

Таким образом, техническим решениям, известным из источников информации [1] и [2], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 194599 оставить в силе.