

**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» (далее – Кодекс), 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 ООО "Здоровье Нации" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.02.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2686390, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2686390 на изобретение «Бак» выдан по заявке № 2018133559/12 с приоритетом от 21.09.2018 на имя Вяткина Вячеслава Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Бак, выполненный в виде полого прямоугольного параллелепипеда, одно из оснований которого является днищем бака, отличающийся тем, что он содержит лонжеронную раму, включающую два лонжерона и как минимум одну поперечину, каждый лонжерон

указанной рамы состоит из трех жестко соединенных между собой параллельно расположенных плоских элементов лонжерона - двух крайних и одного среднего, при этом боковые грани параллелепипеда бака образованы двумя швеллерными коробами, свободные ребра полок которых выполнены с поперечными отгибами, ориентированными наружу и образующими крайние плоские элементы лонжеронов, а поперечина или поперечины лонжеронной рамы жестко соединены со средними плоскими элементами лонжеронов.».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 3 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение.

Мотивом подачи данного возражения послужила выдача патента на изобретение при наличии патента на идентичную полезную модель, имеющую ту же дату приоритета.

В возражении указано, что из уровня техники известна полезная модель по патенту Российской Федерации № 186096 (далее - [1]), имеющая ту же дату приоритета (21.09.2018), что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом патентообладателем данной полезной модели также является Вяткин Вячеслав Владимирович. По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту и полезная модель по патенту [1] являются идентичными.

В возражении указано, что при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя имеет место полное совпадение содержания их независимых пунктов формул.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 11.03.2021 поступил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В своем отзыве патентообладатель обращает внимание на то, что

он не был уведомлен Роспатентом о наличии заявки на идентичное решение.

Также, в отзыве отмечено наличие в формуле оспариваемого патента признаков, характеризующих присутствие в конструкции двух лонжеронов и как минимум одной поперечины, которые, по мнению патентообладателя, отсутствуют в формуле полезной модели по патенту [1].

Кроме того, 30.03.2021 от патентообладателя поступил дополнительный отзыв, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными на заседании коллегии (16.03.2021), в котором патентообладатель указывает на невозможность отнесения определения “лонжеронная рама” к уровню техники изобретения по оспариваемому патенту, поскольку данное понятие, по мнению патентообладателя, применимо лишь к автомобильной промышленности. Также в дополнительном отзыве представлены доводы в отношении отсутствия в формуле патента [1] признака формулы оспариваемого патента, характеризующего выполнение как минимум одной поперечины.

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

С учетом даты подачи заявки (21.09.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Правила и Требования).

Согласно пункту 2 статьи 1383 Кодекса при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 Кодекса в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

В соответствии пунктом 88 Правил ИЗ, идентичность изобретения и полезной модели устанавливается на основе формул, в отношении которых установлено, что может быть выдан патент.

Изобретения и полезная модель признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах формулы изобретения (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, - если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, показал следующее.

В Роспатент одним и тем же лицом (патентообладателем) были поданы (21.09.2018) заявки № 2018133559 и № 2018133567, имеющие одну и ту же дату приоритета, установленную по дате подачи этих заявок.

В отношении содержания независимых пунктов указанных заявок необходимо отметить следующее.

В формуле оспариваемого патента содержатся признаки, характеризующие лонжеронную раму, включающую два лонжерона и как минимум одну поперечину. При этом в формуле патента [1], указано лишь на наличие лонжеронной рамы без уточнения включенных в нее элементов.

Здесь необходимо отметить, что, согласно общепринятым определению лонжеронная рама состоит из двух продольных лонжеронов и нескольких поперечин (см. «Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть», под редакцией д-ра техн. наук проф. А.И. Гришкевича, изд. “Высшая школа”, Минск, стр.191).

Таким образом, в формуле оспариваемой полезной модели содержатся признаки, которые лишь раскрывают определение термина “лонжеронная рама”, который в свою очередь содержится и в формуле патента [1].

В отношении признака формулы оспариваемого патента, характеризующего наличие как минимум одной поперечины, необходимо отметить, что данный признак включает в себя выполнение как одной, так и множества поперечин, при этом, как было указано в

заключении выше, выполнение нескольких поперечин в лонжеронной раме следует из определения, раскрытоого в уровне техники, и присуще формуле полезной модели по патенту [1].

Следовательно, в представленной формуле оспариваемого патента и формуле патента [1] имеет место совпадение совокупностей признаков, охарактеризованных некоторыми из альтернативных понятий (см. п. 88 Правил ИЗ).

При этом по заявке № 2018133567 был выдан (31.10.2018) патент [1] на полезную модель.

В дальнейшем была установлена патентоспособность изобретения по заявке № 2018133559 и принято решение (26.03.2019) о выдаче патента (оспариваемого патента) на изобретение. Оспариваемый патент на изобретение был опубликован 25.04.2019.

При этом, согласно приведенным требованиям пункта 2 статьи 1383 Кодекса, решение о выдаче патента на изобретение могло быть принято лишь в случае, если бы заявитель предоставил заявление о прекращении действия ранее выданного патента [1].

Однако, соответствующего заявления им представлено не было.

Также следует отметить, что после получения решения о выдаче патента на изобретение, заявитель не прекратил оплачивать пошлину за поддержание патента [1] в силе. Как следствие, патентообладатель является владельцем двух патентов с идентичными совокупностями признаков независимых пунктов формул.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что на дату заседания коллегии (02.04.2021) патент [1] на полезную модель действовал уже в течение 3 лет, в то же время заявитель/патентообладатель также поддерживал в силе оспариваемый патент на изобретение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент присутствуют основания для признания недействительным оспариваемого патента на изобретение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2686390 признать недействительным полностью.**