

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 г. № 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 индивидуального предпринимателя Слухаевской Оксаны Михайловны (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 19.09.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 204576, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 204576 «Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства» выдан по заявке № 2020112826 с приоритетом от 01.04.2020. Обладателем исключительного права на данный патент является Афанасьев Борис Сергеевич (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства, выполненное с возможностью прикрепления к нему держателя мобильного устройства, содержащее основание, выполненное с отверстием, из которого выступает монтажный элемент, выполненный с возможностью осуществления регулируемого поступательного движения перпендикулярно плоскости основания, отличающееся тем, что монтажный элемент выполнен в виде штока с крючком на конце, загнутым в сторону основания, на

котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка, причем основание выполнено с гайкой, выполненной с возможностью вращения относительно основания, внутри которой расположена головка штока с крючком на конце, снабженная внешней резьбой, с образованием винтовой передачи с внутренней резьбой гайкой, с возможностью преобразования вращения гайки в поступательное движение штока с крючком перпендикулярно основанию.

2. Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства по п. 1, отличающееся тем, что возможность обеспечения прикрепления к креплению держателя мобильного устройства обеспечивается с помощью круглой головки, прикрепляемой к основанию.

3. Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства по п. 2, отличающееся тем, что круглая головка прикреплена к основанию с помощью вилки, пропущенной через гайку и выполненной с фиксаторами на концах, обеспечивающими закрепление в пазах, выполненных в отверстии основания, причем промежуток между зубьями вилки выполнен с возможностью размещения между ними головки штока с крючком, которая выполнена с возможностью предотвращения выхода фиксаторов вилки из выемок отверстия основания.

4. Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства по п. 3, отличающееся тем, что гайка выполнена в форме усеченного конуса.

5. Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства по пп. 1-4, отличающееся тем, что основание выполнено с боковыми скобами, выполненными с возможностью обеспечения дополнительного упора в решетку при установке крепления».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное следующим:

- наличием в формуле полезной модели признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;
- несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении представлен анализ существенности признаков, из которого следует, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели «...на котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка» не являются существенными. При этом по мнению, лица, подавшего возражение, указанные признаки не были раскрыты в материалах заявки на дату ее подачи.

Также в возражении отмечено, что совокупность всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты приоритета оспариваемого патента, поэтому она не является новой.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патентный документ CN 209938476 U, опубл. 14.01.2020 (далее - [1]);
- патентный документ CN 305335677 S, опубл. 06.09.2020 (далее - [2]);
- сведения, содержащиеся в сети интернет по адресу:

https://www.amazon.com/LISEN-Magnetic-Install-Friendly-%20Smartphones/dp/B07YRKDF4P/ref=sr_201_20l?crid=2JCMH41%20KSU8Q2&dib=evJ2IioiMSJ9.mAi8r3nE78nf%20vZTeIgM7XzpMiZ69sOOmrXe21%20G4kXwnLpMYGM%201%20AqCOqipiXLP9gp3%20DulmGkJvbRZ%C3%93mlTiblxJLcZ%20CK4iBK6u5x8HMLhz-%20xTQuIghTDblvlg%20cQldhHZ5CGVVH4Bs6UvaivC4%20Cc8JkI02C8%200CXtlienMb7AVEvK51813Alz-%20PqSYBb21FOpwvSiSOvCp1S982EATxWXCM-%20vdIBNhv3nKdg6Ghzec.sqPKBIuCVoMIItEMWc4NPvaeaDb-%2035gAEw3W2oSnoICY&dib_tag=se&keywords=lisen+magnetic+phone+holder&qid=1%20709541221&sref%20ix=lisen+magnetic+%2Caps%2C489&sr=8-1 (далее - [3]).

В возражении приведена сравнительная таблица признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с техническим решением, известным из патентного документа [1].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2 и 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из патентного документа [1]. А признаки зависимых пунктов 3 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными, поскольку в описании отсутствует их причинно-следственная связь с техническим результатом.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 15.12.2024 представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя исходя из сведений в описании полезной модели «После этого крючок 3 штока вводится в зацепление с задним ребром планки 16 вентиляционной решетки автомобиля. При вращении гайки 4 крючок 3 притягивается к основанию 1 так, чтобы переднее ребро планки 16 было расположено между штоком и выступами 9» для специалиста очевидно, что размер планки, которая может быть зажата в устройстве определяется расстоянием от впадины крючка до плоскости основания, а для минимально возможного для закрепления в устройстве размера планки загиб будет располагаться между выступами и, следовательно, на одной прямой с ними, при этом обеспечивается «жесткое разъемное соединение с решетками» для минимального размера планок. В связи с этим признаки «...на котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка» по мнению патентообладателя, являются существенными и они явным образом следуют из описания. При этом на фиг. 2 а) и 2 б) видно, что на основании около отверстия расположены два выступа, и они расположены на одной прямой, параллельной

основанию, и, соответственно, перпендикулярной направлению загиба крючка, а при продольном движении загиба крючка в сторону основания сам загиб в своем крайнем положении будет располагаться между выступами и, следовательно, на одной прямой с ними.

При этом указанные признаки не известны из патентных документов [1] и [2], а также из источника информации [3].

Кроме того, в противопоставленном документе [1] не достигается технический результат «жесткое разъемное соединение». В описании патентного документа [1] (см. абзац [0009]) указано, что «соединительный крюк зацепится за направляющую пластину воздуховода, тем самым предотвратит падение держателя мобильного телефона из-за неправильной установки» исходя из чего очевидно для специалистов, что простое зацепление крюка не обеспечивает жесткое разъемное соединение с решетками, характеризующимися разным размером планок, поскольку переднее ребро планки решетки не закреплено жестко к основанию (корпусу), особо важно это для тонких планок, на которых закрепление будет неустойчивым, и передний край планки может соскользнуть по корпусу в сторону от крепежного кронштейна, как показано на рис.1 и даже разрушиться при закреплении. Именно для преодоления этого недостатка в противопоставленной полезной модели торцевая поверхность нижней части корпуса (основания) снабжается нескользящим ковриком из мягкого резинового материала (на рис.2 выделен красным), который при зажиме сминается передним ребром планки решетки, образуя аналог выступа на основании со стороны противоположной кронштейну, который содержится в оспариваемом патенте, ограничивая возможность соскальзывания переднего ребра планки. Кроме того, решение, раскрытое в патентном документе [1], имеет вдвое более сложную конструкцию (8 деталей вместо 4).

Лицо, подавшее возражение, 17.12.2024 представило дополнение к возражению, в котором содержатся контраргументы на отзыв патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения.

При этом по мнению лица, подавшего возражение, в отзыве:

- приведены доводы, выходящие за пределы материалов патента;

- не подтверждено влияние признаков «...на котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка» на достижение технического результата, исходя из формулы и описания патента;
- вывод о том, что в патентном документе [1] не достигается технический результат «жесткое разъемное соединение» - неверен.

Также лицо, подавшее возражение, 22.01.2025 представило дополнение к доводам от 17.12.2024.

Лицо, подавшее возражение, приводит Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-531/2022 от 12.04.2024 (далее – [4]), где было указано, что именно в описании оспариваемого патента должны содержаться сведения о влиянии отличительного признака на технический результат, при отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат. При этом в том же Решении Суда по интеллектуальным правам [4] в отношении раскрытия причинно-следственной связи между отличительным признаком независимого пункта 1 формулы спорной полезной модели и техническим результатом, на достижение которого она направлена, отмечается, что общеизвестность влияния какого-либо признака полезной модели на технический результат должна быть аргументирована и обоснована, из каких знаний следует общеизвестность влияния какого-либо признака полезной модели на технический результат. Однако в описании оспариваемого патента на полезную модель отсутствуют пояснения о существенности указанных выше признаков, при этом патентообладатель никак не аргументировал из каких знаний следует общеизвестность влияния какого-либо признака полезной модели на технический результат.

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.04.2020) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает

Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавший 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 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ) в редакции, действующей на дату подачи заявки.

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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на полезную модель по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

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, 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки наличия в формуле полезной модели признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на дату подачи заявки, показал следующее.

Как указано в возражении, в описании, содержащегося в заявке на дату подачи заявки полезной модели по оспариваемому патенту, не раскрыты признаки: «...на котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при

приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка».

При этом указанные признаки явно следуют из описания, содержащегося в заявке на дату ее подачи.

В частности, в описании (см. стр.1) на дату подачи в разделе «Раскрытие сущности изобретения» было указано, что «Технический результат достигается в креплении к решетке вентиляционной системы автомобиля, выполненном с возможностью прикрепления к нему держателя мобильного устройства, содержащем основание, выполненное с отверстием, из которого выступает шток с крючком на конце, загнутым в сторону основания, выполненный с возможностью обеспечения регулируемого поступательного движения перпендикулярно плоскости основания, при этом на основании выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка...».

Таким образом, можно констатировать, что в формуле полезной модели оспариваемого патента отсутствуют признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

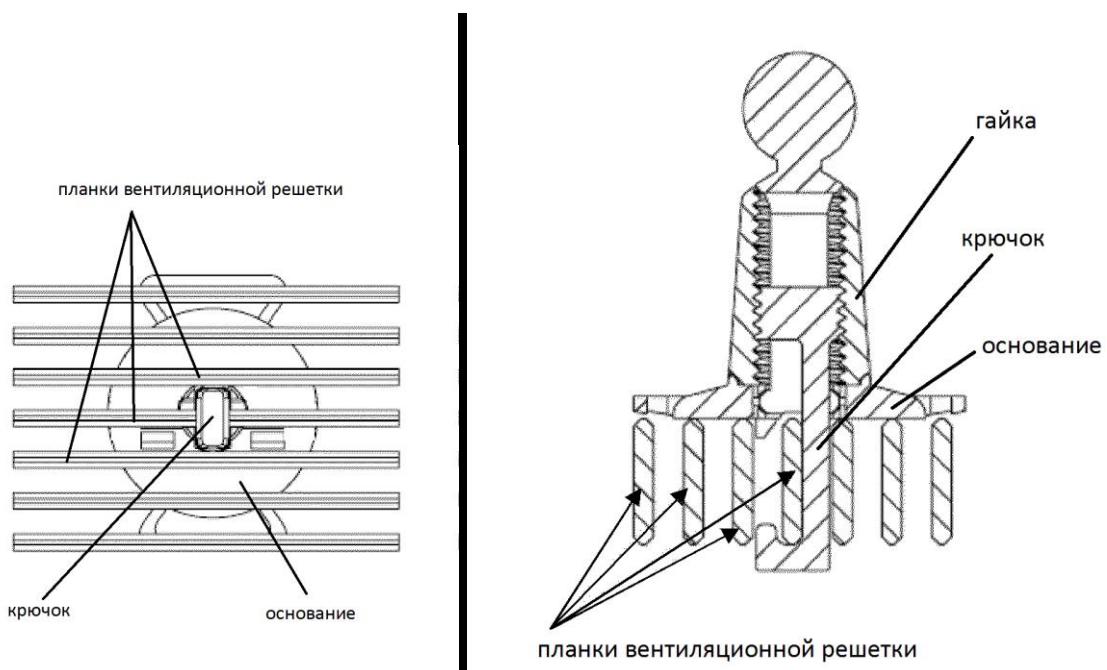
Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту на полезную модель указан технический результат - создание устройства крепления к решетке вентиляционной системы автомобиля, обеспечивающего при простой конструкции жесткое разъемное соединение с решетками, характеризующимися разными размерами планок.

Как следует из описания полезной модели оспариваемого патента (см. строки 37-40 страницы 4 и строки 13-23 страницы 5) крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля содержит основание (1) шток (2) с крючком (3), гайку (4), круглую головку (5) для присоединения крепления к держателю мобильного

устройства. При этом основание (1) выполнено с отверстием (6), содержащим пазы (7), с дополнительными скобами (8), выступами (9). Крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля происходит следующим образом: шток (2) в выдвинутом состоянии вставляется между планками (16) вентиляционной решетки автомобиля; расстояние между планками (16), для которых возможно применение крепления по настоящей полезной модели, определяется поперечным размером штока (2) и расстоянием между дополнительными скобами (8); после этого крючок (3) штока вводится в зацепление с задним ребром планки (16) вентиляционной решетки автомобиля; при вращении гайки (4) крючок (3) притягивается к основанию (1) так, чтобы переднее ребро планки (16) было расположено между штоком и выступами (9); гайка (4) затягивается до упора, притягивая основание (1), по крайней мере, к трем планкам (16), обеспечивая жесткость установки крепления.

Таким образом, из описания, можно сделать вывод, что фиксация держателя к вентиляционной решетке происходит за счет ввода в зацепление крючка (3) штока с задним ребром планки (16) и последующим затягиванием гайки (4), за счет чего крючок (3) штока притягивается к основанию (1). Это можно увидеть на графических материалах к оспариваемому патенту (см. фиг.1 а) и фиг.3 б)):



В отношении доводов патентообладателя, касающихся существенности признаков формулы оспариваемого патента «...на котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка» необходимо отметить следующее.

В описании указано, что «При вращении гайки 4 крючок 3 притягивается к основанию 1 так, чтобы переднее ребро планки 16 было расположено между штоком и выступами 9». При этом в материалах заявки, представленных на дату ее подачи и по которой выдан оспариваемый патент отсутствуют сведения каким образом наличие выступов и их расположение относительно крючка влияет на заявленный технический результат. Как известно из уровня техники жесткое соединение – это фиксированное соединение без возможности изменения его конфигурации (см. Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013. https://technical_translator_dictionary.academic.ru/60533/жесткое_соединение). В описании отсутствуют данные, описывающие, например, геометрические размеры, форму выступов и их расположение на дне основания и т.п., которые бы подтверждали достижение заявленного технического результата, в частности в описании не раскрыто как при введении выступов в промежутки между планками обеспечивается фиксация держателя при эксплуатации. Также не раскрыты сведения как наличие выступов влияет на универсальность применения фиксатора независимо от типа вентиляционной решетки, с разными размерами планок и расстояний между ними. Также влияние указанных признаков на технический результат для специалиста не следует из уровня техники.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения, что признаки формулы оспариваемого патента, «...на котором выполнены выступы, расположенные около отверстия так, что при приближении крючка штока к основанию при его поступательном движении, загиб крючка располагается с выступами на одной прямой, перпендикулярной направлению загиба крючка», являются несущественными для достижения указанного технического результата.

Следовательно, проверка соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» проведена в отношении существенных признаков формулы без учета указанных признаков.

Патентный документ [1] опубликован 14.01.2020, то есть раньше даты приоритета (01.04.2020) оспариваемого патента на полезную модель. Следовательно, сведения, содержащиеся в патентном документе [1] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В патентном документе [1] охарактеризована конструкция крепления к решетке вентиляционной системы автомобиля для держателя мобильного устройства, выполненное с возможностью прикрепления к нему держателя мобильного устройства, содержащее основание (3), выполненное с отверстием, из которого выступает монтажный элемент, выполненный с возможностью осуществления регулируемого поступательного движения перпендикулярно плоскости основания (3). Монтажный элемент выполнен в виде штока (4) с крючком на конце, загнутым в сторону основания (3). Основание (3) выполнено с гайкой (2), выполненной с возможностью вращения относительно основания (3), внутри которой расположена головка штока (4) с крючком на конце, снабженная внешней резьбой (42), с образованием винтовой передачи с внутренней резьбой (21) гайкой, с возможностью преобразования вращения гайки (2) в поступательное движение штока (4) с крючком перпендикулярно основанию (см. абзацы [009], [0018] описания, формула, фиг.1-3).

Таким образом, все существенные признаки независимого пункта 1 полезной модели оспариваемого патента присущи техническому решению известному из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, которые характеризуют выполнение круглой головки для присоединения

держателя мобильного устройства, присущи техническому решению, известному из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. абзац [0020] описания, фиг.3).

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели, которые характеризуют выполнения круглой головки с вилкой для присоединения к основанию, следует отметить, что они не могут быть отнесены к существенным, поскольку в описании не приведена причинно-следственная связь данных признаков с указанным выше техническим результатом. При этом такая причинно-следственная связь признаков не следует для специалиста из уровня техники.

В отношении признаков зависимого пункта 4 формулы полезной модели, которые характеризуют выполнение гайки в форме усеченного конуса, следует отметить, что они не могут быть отнесены к существенным, поскольку в описании не приведена причинно-следственная связь данных признаков с указанным выше техническим результатом. При этом такая причинно-следственная связь признаков не следует для специалиста из уровня техники.

В отношении признаков зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которого характеризуют выполнение основания с боковыми скобами, выполненными с возможностью обеспечения дополнительного упора в решетку при установке крепления, необходимо отметить следующее. Из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. фиг.1-3) известно крепление к решетке вентиляционной системы автомобиля, в которой основание (3) выполнено со сплошными боковыми упорами в решетку крепления. Причем боковые упоры выполняют идентичную функцию, что и скобы в полезной модели по оспариваемому патенту, а именно придают дополнительный упор. Однако в описании не приведена причинно-следственная связь признаков, характеризующих выполнение упоров именно в виде «скоб», с указанным выше техническим результатом, то есть они являются несущественными. При этом признаки, характеризующие выполнение дополнительных упоров у основания, присущи техническому решению известному из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. фиг.1-3).

Таким образом, внесение признаков зависимых пунктов 2-5 в совокупность признаков независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели не изменит вывод о несоответствии ее условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении содержится доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [2] и [3] не анализировались.

В отношении Решения Суда [4] следует отметить, что оно касается иного патента и не относится к оценке патентоспособности решения по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2024, патент Российской Федерации на полезную модель № 204576 признать недействительным полностью.