

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 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 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 «Луксор» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.10.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №192087, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №192087 «Окно со сдвижным стеклом для водного и наземного вида транспорта» выдан по заявке №2019122483 с приоритетом от 17.07.2019 на имя ООО «Сатурн» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Окно со сдвижным стеклом для водного и наземного вида транспорта, содержащее раму, включающую в себя два стекла, снабженных уплотнителями, прижимную планку, разъемно соединенную с рамой, рама выполнена из U-образного неравнобокого профиля, содержащего длинную и короткую полки, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля две последовательно соединенные полые камеры для установки стекла, и состоящая из

двух половин, прижимная планка выполнена в виде фланца, между одним концом которого, бортом и внутренней поверхностью длинной полки профиля установлена уплотнительная прокладка, а другой - соединен с помощью винтов с короткой полкой профиля, отличающееся тем, что одно стекло является стационарным, а второе - сдвижным, для соединения двух половин рамы в местах их стыковки в одну из камер для установки стекла и между длинной и короткой полками рамы помещены две закладные детали, скрепляемые с рамой с помощью болтового соединения.

2. Окно со сдвижным стеклом для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что уплотнитель стационарного стекла представляет собой резиновый профиль, расположенный с двух сторон стекла.

3. Окно со сдвижным стеклом для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что уплотнитель сдвижного стекла представляет собой резиновый профиль с ворсом, имеющий П-образную форму с загнутыми в сторону стекла полочками.

4. Окно со сдвижным стеклом для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что профиль рамы и прижимная планка покрыты полимерно-порошковым покрытием либо анодирование.

5. Окно со сдвижным стеклом для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что перпендикулярно раздвигающемуся стеклу в раму устанавливается импостовый профиль».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи решению, сведения о котором раскрыты в каждом из ТУ 212-004.033-2017 (далее - [1]) и ТУ 212-004.033-2004 (далее - [2]).

При этом с возражением представлены следующие материалы:

- Договор №03.02 от 08.02.2019 и универсально передаточный документ №2 от 12.04.2019 (далее - [3]);
- Договор №02.07 от 04.07.2018 и универсально передаточный документ №21 от 20.08.2018 (далее - [4]);
- Договор №02.02 от 07.02.2019 и универсально передаточный документ №1 от 13.03.2019 (далее - [5]);
- Договор №01.09 от 03.09.2018 и универсально передаточный документ №23 от 22.10.2018 (далее - [6]);
- Договор №02/06 от 04.06.2018 и универсально передаточный документ №14 от 26.07.2018 (далее - [7]);
- Копии свидетельств о признании, выданных Российским речным регистром (далее - [8]);
- Свидетельства и сертификаты об одобрении типового изделия (далее - [9]);
- Выписка из базы свидетельств одобрения типовых изделий и материалов Российского Речного Регистра (далее - [10]);
- Письмо ВВФ-26.2-1360 от 05.05.2021 от Верхне-Волжского филиала Российского Речного Регистра в адрес ООО «Луксор» (далее - [11]);
- Копии сертификатов по форме РР -8.1 (далее - [12]);
- ГОСТ 9.303-84 (далее - [13]);
- Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (ПТНП) (далее - [14]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 28.12.2021 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве патентообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, находится в стадии банкротства, в подтверждение чего представляет Определение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-23318/2021 (далее - [15]),

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-152/2021 (далее - [16]) и Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-1245/2021 (далее - [17]).

Вместе с тем, патентообладатель считает, что в документах, представленных с возражением, присутствуют признаки фальсификации.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2022, были представлены дополнительные материалы:

- Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (далее - [18]);
- Копия трудового договора №2/А между ООО «Луксор» и гражданином Поляковым В.А. (далее - [19]);

- Копия банковской выписки по лицевому счету ООО «Луксор» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - [20]);

- Копия банковской выписки по лицевому счету ООО «Луксор» за период с 01.01.2019 по 07.10.2019 (далее - [21]);

- Документы, подтверждающие поставку судовых оконных комплектов по договору между ООО «Техно» и ООО «Верхнекамская Строительная Компания» (далее - [22]);

- Выписка из ЕГРЮЛ на 04.03.2018 по ООО «Сатурн» (далее - [23]);

- Скриншоты из бизнес-справки, полученной из системы СБИС по ООО «Сатурн» (далее - [24]);

- Постановления о выделении в отдельное производство материалов из материалов проверки от 21.12.2021 (далее - [25]);

- Протокол допроса потерпевшего (далее - [26]);

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по компании ООО «Луксор» (далее - [27]).

Патентообладатель 09.03.2022 представил дополнения, доводы которого сводятся к тому, что патентообладатель не получил ни одного документа, приложенного к возражению, заверенного нотариально, что, по его мнению, подтверждает факт фальсификации документов, приложенных к возражению.

По мнению патентообладателя, ТУ [1]-[2], размещены в сети Интернет в

августе 2020 года на сайте aluminium.ru, который был создан 04.05.2018.

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

С учетом даты подачи заявки (17.07.2019), 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса 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 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- 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 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 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;

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.

В возражении представлены договора [3]-[7] с универсальными передаточными документами, касающимися продажи окон судовых раздвижных, которые, согласно упомянутым договорам, выполнены по ТУ [1] или [2].

Упомянутые материалы, а также выписки по счетам [20]-[21] в совокупности подтверждают факт введения в гражданский оборот окон судовых сдвижных, изготовленных по ТУ [1] или [2]. Так, например, согласно договору [3] от 08.02.2019 с универсальным передаточным документом от 12.04.2019 были изготовлены и поставлены судовые сдвижные окна по ТУ [1]. При этом, согласно пункту 1.3 договора [3], копия упомянутого ТУ [1] была предоставлена заказчику. Таким образом, данная информация, в совокупности с вышесказанным, подтверждает то, что конструкция разрабатывалась и продавалась до даты приоритета оспариваемого патента (17.07.2019).

Таким образом, информация об окнах судовых сдвижных раскрытых в ТУ [1] может быть включена в уровень техники для целей проверки новизны полезной модели (пункту 52 Правил).

Сведения о конструктивных особенностях окон судовых сдвижных раскрыты в ТУ [1] тип IV(a) и IV(б). Согласно сведениям, содержащимся в ТУ [1] тип IV(б) отличается от IV(a) лишь наличием одной стойки, выполненной под острым углом к нижнему основанию. При этом конструкция рамы и ее составные элементы не отличаются друг от друга.

Окно со сдвижным стеклом для водного вида транспорта, известное из ТУ [1] (см. с.5-6, 9-10, 12, 15-18, 30, 38-39) , содержит раму (1), включающую в себя два стекла (7, 8), снабженных уплотнителями (5, 6), прижимную планку (2), разъемно соединенную с рамой. Рама (1) выполнена из U-образного неравнобокого профиля, содержащего длинную (наружную сторону) и короткую (на с.9 не обозначена) полки, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля две последовательно соединенные полые камеры для установки стекла, и состоящая из двух половин (см. с.38 строка 2 снизу). Прижимная планка выполнена в виде фланца (2), между одним концом которого, бортом и внутренней поверхностью длинной полки профиля установлена уплотнительная прокладка (3), а другой - соединен с помощью винтов (4) с короткой полкой профиля. Одно стекло является стационарным (7), а второе – сдвижным (8). Для соединения двух половин рамы в местах их стыковки в одну из камер для установки стекла и между длинной и короткой полками рамы помещены две закладные детали (см. с.15 рис.4), скрепляемые с рамой с помощью резьбового соединения.

Устройство, раскрытое в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из ТУ [1], тем, что:

- окно со сдвижным стеклом может использоваться на наземном транспорте;
- в качестве скрепления закладной детали с рамой использовано болтовое соединение.

Исходя из анализа, представленного в описании оспариваемого патента, наиболее близкого аналога, в качестве недостатков указано «применение сварки

при сборке двух частей, которая может привести к повреждениям стекла и уплотнителя, а также не позволяет при эксплуатации производить ремонт». При этом технической задачей, на решение которой направлена полезная модель по оспариваемому патенту, заключается в разработке окна, обладающего легкостью конструкции, простотой монтажа, долговечностью, упрощенным производственным процессом и эксплуатацией, а также являющегося ремонтпригодным.

Таким образом, в качестве технического результата полезной модели по оспариваемому патенту можно признать следующие результаты «удобство монтажа (сборки) окна, долговечность конструкции, а также упрощение дальнейшей его эксплуатации и ремонта».

Указанные отличительные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническими результатами, т.е. в описании не указано как именно установка окна на наземном виде транспорта, а также скрепление закладной детали с рамой посредством болтового соединения влияет на удобство монтажа (сборки) окна, долговечность конструкции, а также упрощение дальнейшей его эксплуатации и ремонта.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь упомянутых выше отличительных признаков с указанными техническими результатами. При этом, в отношении упомянутого выше признака, характеризующего именно болтовое соединение деталей, следует отметить, что кроме отсутствия причинно-следственной связи с техническими результатами данного признака, в описании оспариваемого патента, в разделе «осуществление полезной модели» (с.4 абз.2 снизу), для соединения скрепления закладной детали с рамой используют винты. Таким образом, в решении по ТУ [1] и в решении по оспариваемому патенту используют одинаковый вид соединения закладной детали с рамой.

Таким образом, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, представленному в ТУ [1].

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

В отношении признаков зависимых пунктов 2-3, 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они известны из ТУ [1] (см. с.9 поз. 5, 6; с.10 поз. стойка).

В отношении зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которого характеризуют покрытие профиля рамы и прижимной планки полимерно-порошковым покрытием либо анодированием, следует отметить, что из ТУ [1] (см. с.39 пункт 11.2.1) известно химическое декоративное покрытие. Признаки, характеризующие «полимерно-порошковое покрытие либо анодирование» не являются существенными, поскольку в описании оспариваемого патента не указана их причинно-следственная связь с техническими результатами.

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [8]-[14], [18]-[19], [22]-[27], а также анализ доводов патентообладателя о размещении ТУ в сети Интернет не проводился.

Определение [15] и решения [16]-[17], представленные патентообладателем, не относятся к существу рассмотрения оспариваемого патента, а, следовательно, не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №192087 признать недействительным полностью.