

**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 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.04.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 184918, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 184918 “Жалюзийное ложе” выдан по заявке №2018121776/10 с приоритетом от 15.06.2018 на имя ООО “Альфа-Трейд” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Жалюзийное ложе, содержащее раму, установленную в корпусе, прикрепленные к раме элементы жалюзийного ложа в виде металлических изогнутых пластин, отличающееся тем, что рама содержит расположенные по краям продольные боковые балки и параллельные им прижимные пластины, продольные боковые балки и прижимные пластины соединены между собой разборными соединителями, причем между продольными боковыми балками и прижимными пластинами расположены торцевые края элементов жалюзийного

ложа.

2. Жалюзийное ложе по п.1, отличающееся тем, что края элементов жалюзийного ложа выполнены с профильным изгибом.

3. Жалюзийное ложе по п.1, отличающееся тем, что в качестве разборных соединителей используют винты.

4. Жалюзийное ложе по п.1, отличающееся тем, что содержит минимум один продольный элемент рамы, параллельный продольным боковым балкам, на котором расположены вертикальные прорези для жалюзи.

5. Жалюзийное ложе по п.1, отличающееся тем, что вертикальные прорези для жалюзи расположены на двух продольных элементах рамы, соседствующих с продольными балками.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В возражении, в частности, отмечено, что в 2016 году (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” было произведено и поставлено компаниям СПК “Птицесовхоз “Скатинский” и ООО “Искра” оборудование – сушилка стационарная СС-19.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены копии следующих источников информации:

- чертеж СС-19.00.00.000 СБ, лист 1 (далее – [1]);
- чертеж СС-19.00.00.000 СБ, лист 4 (далее – [2]);
- чертеж СС-19.01.00.000 СБ Корпус, лист 1 (далее – [3]);
- чертеж СС-19.01.01.000 СБ Каркас, лист 1 (далее – [4]);
- спецификация СС-19.00.00.000 Сушилка стационарная СС-19, листы 1, 2, 3, 4 (далее – [5]);
- спецификация СС-19.01.00.000 Корпус, лист 1, 3 (далее – [6]);
- спецификация СС-19.01.01.000 Каркас, лист 1, 3 (далее – [7]);

- чертеж СС-19.01.01.032/-01 Составные части гребенок, лист 2 (далее – [8]);
  - договор № 39, от 27.01.2016 (далее – [9]);
  - платежное поручение № 287 от 26.02.2016 (далее – [10]);
  - платежное поручение № 835 от 12.05.2016 (далее – [11]);
  - платежное поручение № 1252 от 06.07.2016 (далее – [12]);
  - платежное поручение № 1411 от 01.08.2016 (далее – [13]);
  - акт приема-передачи от 11.07.2016 (Приложение № 1 к договору № 39 от 27.01.2016) (далее – [14]);
    - товарная накладная № 000400 от 11.07.2016 (далее – [15]);
    - счет-фактура № 0000000400 от 11.07.2016 (далее – [16]);
    - транспортная накладная от 11.07.2016 (далее – [17]);
    - договор № 72, от 20.02.2016 (далее – [18]);
    - платежное поручение № 73 от 01.03.2016 (далее – [19]);
    - платежное поручение № 415 от 21.07.2016 (далее – [20]);
    - платежное поручение № 577 от 12.09.2016 (далее – [21]);
    - акт приема-передачи от 11.08.2016 (Приложение № 1 к договору № 72 от 20.02.2016) (далее – [22]);
      - товарная накладная № 000459 от 11.08.2016 (далее – [23]);
      - счет-фактура № 0000000459 от 11.08.2016 (далее – [24]);
      - транспортная накладная от 11.08.2016 (далее – [25]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 13.06.2019, выразил несогласие с доводами возражения, отмечая при этом, что: "... конструкторская документация, на которую ссылается ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", хранится на заводе-изготовителе, и покупателям изделий не передается, т.к. необходима для производства изделий, а не для их использования. Из представленных ООО "НОЭЗНО-Сельмаш" документов не видно, что конструкторская документация СС-19.00.00.000 СБ на сушилку

стационарную СС-19 передавалась покупателям изделий. На чертежах, которые представлены ООО “НОЭЗНО-Сельмаш”, содержится штамп “Коммерческая тайна”, что предполагает то, что эти чертежи не могут быть отнесены к общедоступной информации, т.к. они относятся к информации, составляющей коммерческую тайну.” Кроме того, по мнению патентообладателя, в конструкторской документации, представленной с возражением, нашли отражение не все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В корреспонденции, поступившей 04.07.2019, патентообладателем представлен “дополнительный отзыв” по мотивам возражения.

Как отмечено в “дополнительном отзыве”, “... изделие “Сушилка стационарная СС-19” является сложным, крупногабаритным товаром, состоящим из большого количества узлов и деталей, поэтому для того, чтобы разобрать его и понять устройство, необходимо наличие специальных знаний. Как видно из представленных ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” Актов приема-передачи к договорам, вместе с оборудованием поставщик передал, а получатель принял следующие документы: договор, счет-фактуру. Следовательно, никакие чертежи или иные документы, в которых отражено внутреннее устройство изделия “Сушка стационарная СС-19” покупателям не передавались.” Также в “дополнительном отзыве” указано, что “изменения в чертежах говорят о том, что представлены чертежи опытного образца”.

К “дополнительному отзыву” приложены копии следующих материалов:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-305/2018 от 18.10.2018 (далее – [26]);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-845/2018 от 20.05.2019 (далее – [27]);
- заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 25808 (далее – [28]);
- постановление девятого арбитражного апелляционного суда по делу №

А40-39375/07-93-384 от 07.11.2008 (далее – [29]).

На заседании коллегии от 08.07.2019 лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

- копия источника информации [2];
- ГОСТ 2.104-2006 “Единая система конструкторской документации. Основные надписи”, Москва, Стандартинформ, 01.09.2006 (далее – [30]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (15.06.2018), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 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 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;

- 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований 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 несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Известность сведений о жалюзийном ложе в результате его использования на территории Российской Федерации (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) подтверждают документы [9] – [25].

Так, в соответствии с договором [9] ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” обязуется изготовить и поставить, а СПК “Птицесовхоз “Скатинский” оплатить и принять сушилку стационарную СС-19 (с дизельными горелками).

Факт оплаты подтверждается платежными поручениями [10] – [13].

Факт передачи товара покупателю подтверждают акт приема-передачи [14], товарная накладная [15], счет-фактура [16], транспортная накладная [17].

В соответствии с договором [18] ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” обязуется изготовить и поставить, а ООО “Искра” оплатить и принять сушилку стационарную СС-19 (с дизельными горелками).

Факт оплаты подтверждается платежными поручениями [19] – [21].

Факт передачи товара покупателю подтверждают акт приема-передачи [22], товарная накладная [23], счет-фактура [24], транспортная накладная [25].

Таким образом, документы [9] – [25] подтверждают факт продажи сушилки стационарной СС-19 (с дизельными горелками) до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Указанная сушилка стационарная СС-19 была произведена

ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” в соответствии с конструкторской документацией, включающей в себя, в частности, комплект чертежей [1] – [4], [8] и спецификаций [5] – [7] (так, в спецификации [5] прямо указано – сушилка стационарная СС-19).

Как следует из чертежей [1] – [2], [4] и спецификаций [5] – [7], одним из элементов конструкции сушилки стационарной СС-19 является жалюзийное ложе (состоящее, в частности, из пластин настила 59).

На данных чертежах присутствуют сведения о следующих признаках, присущих устройству по полезной модели по оспариваемому патенту:

- наличие рамы, установленной в корпусе (согласно спецификации [5] сборочной единицей сушилки является корпус; согласно чертежам [3], [4] корпус содержит раму, состоящую из уголков 56, 57);
- элементы жалюзийного ложа, выполненные в виде металлических пластин, прикреплены к раме (согласно спецификации [5] жалюзийное ложе содержит 267 пластин настила 59; согласно чертежам [1], [2] (вид У-У) пластины настила своими концами установлены на уголки и прикреплены к ним винтовым соединением 87);
- металлические пластины выполнены изогнутыми (чертеж [2] (вид У-У));
- рама содержит по краям продольные боковые балки и параллельные им прижимные пластины (согласно чертежу [3] и спецификации [6] рама содержит боковые уголки 57, являющиеся продольными боковыми балками; согласно чертежу [2] (вид У-У) пластина 133 прижимает пластину 59 к раме, т.е. является прижимной);
- продольные боковые балки и прижимные пластины соединены между собой разборными соединителями (винтовое соединение 87, чертеж [2] (вид У-У));
- торцевые края элементов жалюзийного ложа расположены между продольными боковыми балками и прижимными пластинами (чертеж [2] (вид У-У)).

Таким образом, жалюзийному ложу, входящему в состав сушилки

стационарной СС-19, присущи все признаки независимого пункта 1 приведенной выше формулы.

В отношении признаков зависимых пунктов формулы 2-5 следует отметить, что они также известны из представленных в возражении источников информации. Так, признаки пунктов 2-3 известны из чертежа [2] (вид У-У), признаки пунктов 4-5 известны из чертежей [2] (вид У-У), [8].

Что касается мнения патентообладателя о том, что при продаже изделия чертежи не передавались покупателю, а само изделие является сложным, крупногабаритным товаром (в подтверждение данного довода патентообладателем представлены материалы [26] – [29]), необходимо подчеркнуть, что при наличии изделия, даже в разобранном виде, отсутствуют какие-либо препятствия для специалиста установить наличие признаков, присущих данному изделию.

В отношении мнения, изложенного в “дополнительном отзыве”, о том, что представленные с возражением чертежи вносились изменения, необходимо подчеркнуть, что данные изменения не касались конструкции жалюзийного ложа сушилки.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Источник информации [30] представлен лицом, подавшим возражение, для разъяснения своей позиции в отношении включения в уровень техники сведений, содержащихся на чертеже [2].

Что касается жалобы, поступившей 17.07.2019, то необходимо подчеркнуть, что доводы технического характера, изложенные в жалобе, по существу повторяют доводы, изложенные в “дополнительном отзыве”, и рассмотрены выше в настоящем заключении.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что конструкторская документация [1] – [8] не сама по себе вошла в уровень техники в результате ее

общедоступности. Сведения, содержащиеся в данной документации, стали общедоступны в результате использования сушилки стационарной СС-19, изготовленной по этой документации.

В отношении довода о том, что сушилку стационарную СС-19 не могло приобрести любое лицо, следует отметить, что в материалах возражения имеются документы, подтверждающие поставку данного изделия двум независимым покупателям.

Что касается факта расторжения договора [18], то следует отметить, что согласно акту приема передачи [22] сушилка стационарная СС-19 (с дизельными горелками) была передана ООО “Искра” 11.08.2016. Согласно документам, приложенным к жалобе, возвращена сушилка ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” была 16.03.2017. Таким образом, согласно документам указанное оборудование находилось у покупателя (ООО “Искра”) около полугода. В течение этого времени специалист в данной области техники мог установить наличие признаков, присущих данному изделию.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2019, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 184918 недействительным полностью.**