

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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. №321-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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Вторсырьепереработка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №177577, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №177577 «Контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов» выдан по заявке №2017138862/13 с приоритетом от 08.11.2017 на имя Миронова Михаила Александровича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов, включающий железобетонный корпус, содержащий две боковые стенки, заднюю стенку и крышу, распашные двери с ручками, наклонную крышку, расположенную между крышкой и распашными дверями, при этом наклонная крышка закреплена под углом к крыше и выполнена с возможностью ее

фиксации в открытом положении, при этом в крышке выполнены люки с откидными дверцами, отличающийся тем, что с внутренней стороны боковые стенки железобетонного корпуса дополнительно содержат уголковые металлические консоли, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки, облегая при этом их внутренний угол; причем на этих металлических консолях с помощью петель установлены распашные двери; уголковая металлическая консоль содержит ограничитель распахивания двери; уголковая металлическая консоль в верхней части содержит упор наклонной крышки в виде плоской Г-образной полочки с пазом в виде прорези для перемещения фиксатора наклонной крышки; уголковая металлическая консоль сверху оканчивается выступающим уголком.

2. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая уголковая консоль прикреплена к железобетонной стенке при помощи болтов, ввинченных в закладные в бетон крепежные гайки.

3. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая уголковая консоль прикреплена к железобетонной стенке при помощи сварки.

4. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что металлическая уголковая консоль прикреплена к железобетонной стенке при помощи шурупов, ввинченных в закладные в бетон.

5. Контейнерный шкаф по п. 1, отличающийся тем, что на консоли с помощью крепежных элементов смонтированы педальные механизмы откидывания дверец люков».

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».

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Договор № 217 от 17.04.2017 с приложениями № 1 и 2 (далее – [1]);
- Договор № 497 от 18.07.2017 с приложениями № 1 и 2 (далее – [2]);
- Договор № 641 от 27.09.2017 с приложениями № 1 и 2 (далее – [3]);

- Счет на оплату № 123 от 29.09.2017 по договору № 641 (далее – [4]);
- Счет на оплату № 124 от 29.09.2017 по договору № 497 (далее – [5]);
- Счет на оплату № 142 от 01.11.2017 по договору № 217 (далее – [6]);
- Счет-фактура № 124 от 29.09.2017 (далее – [7]);
- Счет-фактура № 125 от 29.09.2017 (далее – [8]);
- Счет-фактура № 147 от 01.11.2017 (далее – [9]);
- Выписка по счету № 40702810800120000021 (далее – [10]);
- Чертежи изделия Б01-ПГ-00.02.00СБ (далее – [11]);
- Патентный документ RU 146234 U1, дата публикации 10.10.2014 (далее – [12]);
- Пояснения Администрации поселения Сосенское (далее – [13]);
- Акт приемки-передачи товара от 01.11.2017 (далее – [14]);
- Товарная накладная № 117 от 29.09.2017 (далее – [15]);
- Товарная накладная № 116 от 29.09.2017 (далее – [16]);
- Товарная накладная № 139 от 01.11.2017 (далее – [17]);
- Фотографии контейнерного шкафа ТБО (далее – [18]);
- Паспорт изделия «Контейнерный шкаф для ТБО» (далее – [19]);
- Платежные поручения № 449765, 449764, 449768, 449767, 449763 и 449762 от 13.11.2017 (далее – [20]).

В возражении отмечено, что часть признаков, приведенных в независимом пункте 1 формулы полезной модели являются несущественными для достижения технического результата, указанного в описании, а все остальные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели, известны из патентного документа [12].

Также, по мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи контейнерному шкафу для ТБО, сведения о котором стали известны в результате их открытого использования до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Для подтверждения факта открытого использования указанного

контейнерного шкафа для ТБО в возражении приводятся документы [1]-[11], [13]-[20]. При этом в возражении указано, что пояснения Администрации поселения Сосенское [13] подтверждают факт того, что при подписании договоров [1] и [2] заказчику были представлены чертежи, соответствующие чертежам [11], приведенным в возражении.

В отношении зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки указанных пунктов не являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 31.07.2018 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с его доводами.

По мнению патентообладателя документы [1]-[11], [13]-[20] не подтверждают факт открытого использования контейнерного шкафа для ТБО, охарактеризованного в приведенных документах.

Также в возражении указано на ряд несоответствий в изображениях изделий, приведенных в патентном документе [12], паспорте изделия [19], фотографиях изделия [18] и чертежах изделия [11], а также указано на отсутствие даты публикации или выпуска перечисленных непатентных материалов.

Кроме того, в возражении отмечено, что пояснения Администрации поселения Сосенское [13] не подтверждают факт представления заказчику чертежей изделия [11] при подписании договоров [1] и [2], вследствие чего указанные сведения, приведенные на чертежах изделия [11], не могут быть признаны общедоступными на дату приоритета оспариваемой полезной модели.

При этом патентообладателем представлены копии следующих материалов:

- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-214942/17-15-1887 от 25.05.2018 (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки (08.11.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованным 28.12.2015.

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.

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, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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 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; 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; 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 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 сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», в частности, приводится решение, раскрытое в патентном документе [12], в котором охарактеризован контейнерный шкаф для приема и хранения бытовых отходов.

Так, контейнерный шкаф (1) по патентному документу [12] включает железобетонный корпус, содержащий две боковые стенки (5), заднюю стенку и крышу (6), распашные двери (3) с ручками (4), наклонную крышку (2), расположенную между крышей (6) и распашными дверями (3). При этом наклонная крышка (2) закреплена под углом к крыше (6) и выполнена с возможностью ее фиксации в открытом положении, а в крышке выполнены люки (7) с откидными дверцами (8). С внутренней стороны боковые стенки (5) железобетонного корпуса содержат накладные уголковые металлические элементы, которые закреплены с внутренней стороны боковой стенки (5), облегая при этом их внутренний угол. На уголковых металлических элементах с помощью петель (11) установлены распашные двери (3). Наклонная крышка (2) снабжена средством (телескопическим амортизатором), обеспечивающим поступательное перемещение фиксатора и плавность хода при поднятии и опускании крышки (2). Распашные двери (3) снабжены средствами, ограничивающими распахивание дверей (штыревой фиксатор, запирающее устройство). При этом описанный контейнерный шкаф (1) обладает прочностью и долговечностью [стр. 3, абзац 2-стр. 4, фиг. 1-3].

Таким образом, в патентном документе [12] отсутствуют признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что ограничитель распахивания двери установлен на консоли, что консоль в верхней части содержит упор наклонной крышки в виде плоской Г-образной полочки с пазом в виде прорези для перемещения фиксатора наклонной крышки и что консоль сверху оканчивается выступающим уголком.

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что указанные отличительные признаки не являются существенным для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является повышение надежности и долговечности контейнерного шкафа. При этом технический результат, заключающийся в долговечности, достигается и в патентном документе [12]. В описании к оспариваемому патенту указано, что использование ограничителя распахивания двери, установленного на консоли, обеспечивает ограничение на распахивание двери и плавность хода при ее закрытии. При этом в описании не раскрыта конструкция данного ограничителя и не показано, каким конкретно образом и за счет чего достигается плавность хода при закрытии дверей посредством указанного ограничителя.

Также в описании к оспариваемому патенту указано, что уголковая металлическая консоль в верхней части содержит упор наклонной крышки в виде плоской Г-образной полочки с пазом в виде прорези, что обеспечивает поступательное перемещение фиксатора и плавность хода при поднятии и опускании крышки.

При этом контейнерный шкаф по патентному документу [12] также содержит средства, которые служат для ограничения распахивания (открывания) дверей (штыревой фиксатор и запирающее устройство), и

элемент, обеспечивающий поступательное перемещение фиксатора и плавность хода при поднятии и опускании крышки (телескопический амортизатор).

Отсюда следует, что для обеспечения выполнения указанными элементами заданных им функций и достижения указанного технического результата существенным является только наличие в устройстве элементов, выполняющих указанные функции, как таковое, а не их расположение в устройстве или какое-либо их конструктивное выполнение.

В отношении признака, касающегося того, что консоль сверху оканчивается выступающим уголком, следует отметить, что согласно описанию к оспариваемому патенту наличие такого выступа увеличивает длину закрытой поверхности угла бетонной стенки, что повышает долговечность конструкции. Однако в формуле и в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о длине выступающего сверху уголка консоли, о полной длине консоли, о наличии или отсутствии выступающей части снизу консоли, как и в патентном документе [12], что не позволяет сравнить указанные показатели.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что длина закрытой поверхности угла бетонной стенки контейнерного шкафа по оспариваемому патенту больше, чем у контейнерного шкафа по патентному документу [12], является субъективным.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту не показана причинно-следственная связь между указанным техническим результатом и признаками, относящимися к тому, что ограничитель распахивания двери установлен на консоли, что консоль в верхней части содержит упор наклонной крышки в виде плоской Г-образной полочки с пазом в виде прорези и что консоль сверху оканчивается выступающим уголком (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, контейнерному шкафу, охарактеризованному в

патентном документе [12], присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, за исключением тех, которые отнесены к несущественным.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении признаков, приведенных в зависимых пунктах 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту касаются выбора средства крепления консоли к железобетонной стенке и в описании к оспариваемому патенту не показана причинно-следственная связь между данными признаками и указанным в описании техническим результатом.

Признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что на консоли с помощью крепежных элементов смонтированы педальные механизмы откидывания дверец люков, согласно описанию оспариваемого патента направлены на обеспечение удобства обращения с контейнерным шкафом и не влияют на надежность и долговечность контейнерного шкафа.

Таким образом, можно согласиться с доводом возражения в том, что признаки зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными и их включение в независимый пункт 1 формулы не изменит сделанного выше вывода.

В отношении доводов возражения об использовании до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту контейнерного шкафа для ТБО, аналогичного ей по конструкции, необходимо отметить следующее.

Среди документов [1]-[11], [13]-[20] присутствуют следующие группы корреспондирующихся между собой документов:

- Договор [1], счет на оплату [6], выписка по счету [10], платежные поручения № 449764, 449762 [20], акт приемки-передачи товара [14], товарная накладная [17];
- Договор [2], счет на оплату [5], выписка по счету [10], платежные поручения № 449765, 449763 [20], товарная накладная [15];
- Договор [3], счет на оплату [4], выписка по счету [10], платежные поручения № 449768, 449767 [20], товарная накладная [16].

Таким образом, документы [1]-[6], [10], [14]-[17], [20] в совокупности свидетельствуют о факте реализации третьим лицам на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия – контейнерного шкафа для ТБО.

Договоры [1]-[3] с приложениями указывают на наличие намерений в осуществлении упомянутого факта, а товарные накладные [15]-[17] и акт приемки-передачи товара [14] свидетельствуют о его свершении.

В отношении счетов-фактур [7]-[9] следует отметить, что они не корреспондируются с документами [1]-[6], [10], [14]-[17], [20].

Сведения о конструктивных особенностях изделия содержатся в приложениях №1 к договорам [1], [2] и [3], чертежах изделия [11], паспорте изделия [19] и на фотографиях изделия [18].

При этом можно согласиться с доводом отзыва патентообладателя о том, что ни один из документов [1]-[10], [14]-[17], [20] не содержит упоминание о чертежах изделия [11], фотографиях изделия [18] и паспорте изделия [19]. Более того, упомянутые чертежи изделия [11], фотографии изделия [18] и паспорт изделия [19] приведены лицом, подавшим возражение, без указания каких-либо библиографических данных, что препятствует определению даты, с которой данные сведения стали общедоступными.

Пояснения Администрации поселения Сосенское [13], согласно которым чертежи изделия [11] были представлены заказчику при подписании договоров [1] и [2], относятся к свидетельствам физического лица, не подтвержденным

фактическими данными. В связи с этим, они не могут служить документальным доказательством того, что на дату приоритета оспариваемой полезной модели с чертежами изделия [11] было ознакомлено третье лицо (заказчик), т.е. они стали общедоступными. Кроме того, действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств физических лиц.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих, что сведения о контейнерных шкафах для ТБО, изображенных на чертежах изделия [11], фотографиях изделия [18] и в паспорте изделия [19], стали общедоступными до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Контейнерному шкафу для ТБО, описанному в приложениях №1 к договорам [1], [2] и [3], не присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, документы [1]-[11], [13]-[20] не могут служить основанием для признания оспариваемой полезной модели несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении Решения Арбитражного суда [21], представленного патентообладателем, следует отметить, что данное решение касается нарушения и защиты патентных (исключительных) прав на иную полезную модель и не влияет на оценку патентоспособности оспариваемой полезной модели.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, признать патент Российской Федерации на полезную модель №177577 недействительным полностью.