

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» 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 «Компания САРМАТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.09.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №111952, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №111952 на полезную модель «Борона-мотыга ротационная» выдан по заявке №2011132494/13 с приоритетом от 03.08.2011 на имя Хиникадзе Т. А. (далее – патентообладатель). Патент был выдан со следующей формулой:

«1. Борона-мотыга ротационная, включающая батарею из пар дисков, на горизонтальных осях и с жестко закрепленными клиновидными зубьями с косым срезом с овальной поверхностью в сторону, противоположную направлению движения, при этом диски пары шарнирно связаны через выгнутую штангу с прицепной рамой и расположены один впереди другого каждый под свою борозду, отличающаяся тем, что диски выполнены сплошными и закреплены на противоположных концах ориентированного по направлению движения плеча с разных его сторон, плечо закреплено на выгнутой штанге, крепящейся

противоположным концом на прицепной раме через шарнирное соединение и пружинный элемент.

2. Боро́на-моты́га ротационная по п.1, отличающаяся тем, что конструкция клиновидных зубьев обеспечивает проведение борозды глубиной 3÷5 см.

3. Боро́на-моты́га ротационная по п.1, отличающаяся тем, что для изготовления прицепной рамы использован профиль квадратного сечения с креплением на нем выгнутой штанги с помощью башмака и хомута».

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

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие патентные документы:

- US 5190112, опубл. 02.03.1993 (далее – [1]);
- US 2012434, опубл. 27.08.1935 (далее – [2]);
- US 2597742, опубл. 20.05.1952 (далее – [3]);
- US 2388553, опубл. 06.11.1945 (далее – [4]);
- US 3734201, опубл. 22.05.1973 (далее – [5]);
- US 4312409, опубл. 26.01.1982 (далее – [6]);
- US 2028365, опубл. 21.01.1936 (далее – [7]);
- US 1853718, опубл. 12.04.1932 (далее – [8]);
- US 2812701, опубл. 12.11.1957 (далее – [9]);
- US 2419717, опубл. 29.04.1947 (далее – [10]);
- US 3435904, опубл. 01.04.1969 (далее – [11]);
- US 1244982, опубл. 30.10.1917 (далее – [12]);
- US 1046921, опубл. 10.12.1912 (далее – [13]);
- SU 1423007, опубл. 15.09.1988 (далее – [14]).

Кроме того, в подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были

приложены документы, содержащие сведения о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования:

- конструкторская документация на Мотыгу ротационную навесную МРН-8,4. Детали. 2005 г. ЗАО «Красный Аксай» (далее – [15]);
- комплект документов на Техпроцесс прессовой обработки МРН-8,4, Комплект документов, 2005 г., ЗАО «Красный Аксай» (далее – [16]);
- перечень упаковочных мест на мотыгу ротационную навесную МРН-8,4, 2004 г., ЗАО «Красный Аксай» (далее – [17]);
- протокол №11-08-07 (102012) от 15 октября 2007 года «Приемочных испытаний мотыги ротационной широкозахватной МРШ-18», ФГУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция», Зерноград, 2007 (далее – [18]);
- протокол испытаний №13-36-91 (112000032) от 01.11.1991, КУБНИИТИМ, Мотыга ротационная навесная МРН-8,4 (далее – [19]);
- журнал Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2005, №4 (далее - [20]);
- справочник Предприятия-изготовители и поставщики сельскохозяйственной техники в регионах России, странах СНГ и Балтии, издание третье, Москва-2006 (далее – [21]);
- каталог продукции ЗАО «Красный Аксай», 2004 г (далее – [22]);
- каталог продукции ЗАО «Красный Аксай», 2006 г (далее – [23]);
- журнал Деловой крестьянин, ИД «Крестьянин», №9,7 сентября 2015 (далее – [24]);
- распечатка сайта <https://www.agrobase.ru/> из Интернета, Агробаза, Агропортал сельхозтехники и оборудования Прайс-лист от 21.03.2008, Мотыга ротационная навесная (МРН-8,4) (далее – [25]);
- протокол испытаний № 11-08-07 (1020112) Мотыга ротационная широкозахватная МРШ-18, изготовитель ЗАО «Красный Аксай», представленный на официальном сайте ФГБУ «Государственный испытательный центр» <http://www.sistemamis.ru/> (далее –[26]);

- прайс-лист ЗАО «Красный Аксай», представленный на сайте <http://vpole.ru/firms/price.php?id=171> (далее – [27]);
- борона ротационная «АГРОЛЮКС», представленная на сайте <http://смпб1.рф> (далее – [28]);
- борона Землекол «Оху», представленная на сайте <http://www.emyelenfer.it/russo/oxy.html> (далее - [29]);
- копии трудовых книжек сотрудников ООО «Компании САРМАТ», работавших в ЗАО «Красный Аксай» (далее - [30]);
- сведения из ЕГРЮЛ ООО «Компании САРМАТ» (далее - [31]);
- сведения из ЕГРЮЛ ЗАО «Красный Аксай» (далее - [32]);
- определение Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-8753/2010 от 07.06.2010 (далее - [33]).

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в каждом из патентных документов [1]-[14], а также источников информации [15]-[29].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладателем 11.01.2019 был представлен отзыв по мотивам возражения, копия которого также была представлена на заседании коллегии 21.01.2019. К отзыву на возражение, представленному на заседании коллегии, были приложены документы, подтверждающие получение отзыва лицом, подавшим возражение (далее – [34]).

В отзыве подчеркнуто, что каждый из патентных документов [1]-[14] по отдельности содержит только часть существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении технических решений раскрытых в остальных источниках информации патентообладатель отмечает, что они не были общедоступны на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и не содержат всех существенных признаков.

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

С учетом даты подачи заявки (03.08.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени,

достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «борона-мотыга ротационная».

Техническое решение по патентному документу [1] представляет собой средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно ротационная борона-мотыга.

Борона-мотыга ротационная представляет собой батарею из пар дисков, на горизонтальных осях и с жестко закрепленными клиновидными зубьями с косым срезом с овальной поверхностью в сторону, противоположную направлению движения, при этом диски пары связаны через выгнутую штангу с прицепной рамой и расположены один впереди другого каждый под свою борозду.

Техническое решение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими совокупностями признаков:

- диски закреплены на противоположных концах ориентированного по направлению движения плеча с разных его сторон, плечо шарнирно закреплено на выгнутой штанге, крепящейся противоположным концом на прицепной раме через шарнирное соединение и пружинный элемент;

- диски выполнены сплошными.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат «повышение прочностных характеристик средств сельскохозяйственной техники». Указанные совокупности отличительных признаков находятся в причинно-следственной связи с данным техническим результатом. Как указано в описании оспариваемого патента (см. с.2 последний абзац – с.3 первый абзац) повышение прочностных характеристик средств сельскохозяйственной техники достигается за счет:

- крепления штанги через шарнирное соединение и пружинный элемент, а также расположения дисков шарнирно на плече, позволяющего демпфировать нагрузку на штангу при движении бороны мотыги по неровной поверхности;

- выполнения дисков сплошными, являющимися более прочными, по сравнению с дисками в которых есть отверстия.

Таким образом, указанные совокупности отличительных признаков являются существенными и, как было указано выше, ни одна из совокупностей существенных признаков не присуща техническому решению по патентному документу [1].

Анализ каждого из источников информации [2]-[14], показал, что в них также не приведены сведения о всех упомянутых выше совокупностях признаков, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

В отношении источников информации [25]-[29] следует отметить, что они представляют собой интернет-распечатки и удостоверяют лишь то, что информация о некоторых моделях борон-мотыг содержалась в среде Интернет на дату проведения осмотра данной страницы. Сведений о конструкции продукции, указанной в данных распечатках, не содержится.

Материалы, представленные в источнике информации [18], не могут быть признаны общедоступными, поскольку на титульном листе указанного документа имеется гриф для служебного пользования.

Таким образом, источники информации [18], [25]-[29] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается источников информации [20] и [21], то они являются печатными изданиями и имеют дату выпуска их в свет до даты приоритета (03.08.2011) полезной модели по оспариваемому патенту. В указанных источниках информации содержатся сведения о конструкции мотыги МРН 8,4. Сведения о конструктивных особенностях мотыги МРН 8,4 подробно представлены в технической документации [15]-[17], а также в каталогах продукции [22]-[23] и протоколе испытаний мотыги ротационной МРН 8,4 [19].

Каждый из представленных источников, а именно техническая документация [15]-[17], каталоги продукции [22]-[23], протокол испытаний [19], журнал [20] и справочник [21] раскрывает конструкцию мотыги ротационной МРН 8,4.

Мотыга ротационная МРН 8,4, представленная в технической документации [15]-[17], в каталогах продукции [22]-[23], протоколе испытаний [19], журнале [20] и справочнике [21], содержит батарею из пар дисков, на горизонтальных осях и с жестко закрепленными клиновидными зубьями с косым срезом с овальной поверхностью в сторону, противоположную направлению движения. Диски пары шарнирно связаны через выгнутую штангу с прицепной рамой и расположены один впереди другого каждый под свою борозду.

В устройстве по оспариваемому патенту, в отличие от мотыги ротационной МРН 8,4:

- штанга крепится противоположным концом на прицепной раме через шарнирное соединение и пружинный элемент;
- диски закреплены на противоположных концах ориентированного по направлению движения плеча;
- диски выполнены сплошными.

Информации об отличительных признаках, указанных выше, в технической документации [15]-[17], в каталогах продукции [22]-[23], протоколе испытаний [19], журнале [20] и справочнике [21], не содержится.

В справочнике [21] также содержатся сведения о конструкции мотыги МРН 5,6. Сведения о конструктивных особенностях мотыги МРН 5,6 подробно представлены в каталогах продукции [22]-[23].

В каждом из каталогов продукции [22]-[23] и справочнике [21] известна мотыга ротационная МРН 5,6.

Мотыга ротационная МРН 5,6, представленная в каталогах продукции [22]-[23] и справочнике [21], содержит батарею из пар дисков, на горизонтальных осях и с жестко закрепленными клиновидными зубьями с косым срезом с овальной поверхностью в сторону, противоположную направлению движения. Диски пары шарнирно связаны через выгнутую штангу с прицепной рамой и расположены один впереди другого каждый под свою борозду.

В устройстве по оспариваемому патенту, в отличие от мотыги ротационной

МРН 5,6:

- штанга крепится противоположным концом на прицепной раме через шарнирное соединение и пружинный элемент;
- диски закреплены на противоположных концах ориентированного по направлению движения плеча;
- диски выполнены сплошными.

Информации об отличительных признаках, указанных выше, в каталогах продукции [22]-[23] и справочнике [21] не содержится.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Документы [30]-[33], приложенные к возражению, не содержат сведений о технических решениях и не опровергают сделанного выше вывода.

От лица подавшего возражение 01.03.2019 и 06.03.2019 поступили корреспонденции, доводы которых по существу сводятся к следующему:

- патентообладатель не представил отзыв;
- патентообладатель не представил доказательства того, что техническое решение по оспариваемому патенту является новым;
- ходатайство о переносе не было удовлетворено.

С учетом данных доводов лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с выводом коллегии об отказе в удовлетворении возражения.

Что касается доводов о том, что патентообладатель не представил отзыв, то они не соответствуют действительности, поскольку патентообладателем на заседании коллегии были представлены документы, подтверждающие получение отзыва лицом, подавшим возражение [34]. Документ [34] представляет собой опись документов и чек на оплату почтового отправления в адрес лица, подавшего возражение. В чеке указан трек-номер для отслеживания почтового отправления. Коллегией по трек-номеру было установлено, что

почтовое отправление было получено адресатом 18.01.2019, т.е. до даты заседания коллегии.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то анализ источников, представленных в подтверждении данного мотива, приведен в настоящем заключении выше.

Относительно мнения лица, подавшего возражение о том, что патентообладатель должен был представить доказательства соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить следующее. Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1398 Кодекса. Таким образом, бремя доказывания того, что указанные выше нарушения имеются, лежит именно на лице, подавшем возражение.

С учетом вышесказанного, коллегией не были выявлены обстоятельства, согласно которым, просьба лица, подавшего возражение, о переносе даты заседания коллегии могла быть удовлетворена и, соответственно, отсутствовали какие-либо обстоятельства препятствующие рассмотрению данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.09.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №111952 оставить в силе.