

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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «НТ-Центр» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.01.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 189855, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 189855 «Устройство перемешивающее струйное» выдан по заявке № 2018108453/05 с приоритетом от 07.03.2018. Обладателем исключительного права на данный патент является Тузовский Николай Александрович, Тузовская Екатерина Владимировна (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Устройство перемешивающее струйное, содержащее узел распределения потоков, прямолинейные патрубки, сопла с камерами смешения и конфузоры, отличающееся тем, что узел распределения потоков дополнительно снабжен конусом-рассекателем, при этом геометрия конуса-рассекателя, а именно его угол и форма исполнения зависит от физических свойств рабочей среды, а также давления и объема перекачиваемой жидкости».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Договор поставки №3-2017 от 03.05.2017 между поставщиком ООО КП «ЕВНАТ» и покупателем ООО «Белагротерминал» (Республика Беларусь) (далее - [1]);

- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) (далее [2]);

- Счет-фактура №62 от 31.07.2017 (далее - [3]);

- Универсальный передаточный документ №62 от 31.07.2017 (далее - [4]);

- Письмо от 23.12.2022 ООО «Белагротерминал» (Республика Беларусь) адвокату Ерошкиной К.Р. (далее - [5]);

- Технический отчет Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ резервуар РВС-5000 м³. № М7.1; М7.2; М7.3; М7.4 (далее - [6]);

- Паспорт - Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ 28.93.17-003-64159991-2016 заводской номер 009 (далее - [7]);

- Руководство по эксплуатации Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ ТУ 28.93.17-003-64159991-2016 (далее - [8]).

В возражении отмечено, что сведения из [1]-[5] доказывают идентичность конструкции изделия - «Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ», вводимого в гражданский оборот ООО КП «ЕВНАТ», с конструкцией устройства перемешивающего струйного по оспариваемому патенту.

При этом конструкция указанного изделия, по мнению лица, подавшего возражение, раскрыта в техническом отчете [6] и руководстве по эксплуатации [8].

Также в возражении приведен сравнительный анализ признаков полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих - устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ, с учетом представленных с возражением материалов.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции, поступившей 24.03.2023, представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что лицом, подавшим возражение, не доказана известность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту и факт открытого применения изделия.

В отзыве указано, что неопределенному кругу лиц, кроме как продавцу ООО КП «ЕВНАТ» и покупателю ООО «Белагротерминал» (Республика Беларусь), не было и не могло быть известно о реализации продукции по договору поставки [1]. Поскольку согласно п.11 договора поставки [1] стороны договорились, что любая информация, передаваемая ими по договору или в связи с ним, является конфиденциальной и не раскрывается любым третьим лицам. В связи с чем приведенный в обоснование возражений довод об отсутствии «новизны» по причине заключения представленного в материалах возражения договора поставки [1], свидетельствует о необоснованности заявления.

Патентообладатель указывает, что о договорных отношениях между ООО КП «ЕВНАТ» и «Белагротерминал» (Республика Беларусь), лицо, подавшее возражение, могло узнать только в 2020 году из справки о завершенных сделках (референс-лист приложен к отзыву). Указанная справка была опубликована ООО «ЕВНАТ» 29.05.2020.

А в 2022 году в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Республики Башкортостан по делу А07-29991/2021 документ был приобщен ООО «НТ-Центр» вместе с уточненным иском заявлением. При этом содержание самой сделки стало известным только после адвокатского запроса в «Белагротерминал» (Республика Беларусь), что подтверждает письмо [5] от 23.12.2022 от адвоката Ерошкиной К.Р. То есть было совершено специальное юридически значимое действие с целью раскрыть сам источник информации о запатентованной полезной модели, а именно – договор поставки [1] и его приложения.

По мнению патентообладателя технический отчет [6] не может быть принят, поскольку ставится под сомнение достоверность представленного документа и

возможность его использования в качестве надлежащего доказательства для определения даты включения этого источника информации в уровень техники, так как не представляется возможным определить дату ознакомления покупателя с указанным отчетом, а, следовательно, и раскрытия информации. Кроме того, данный технический отчет [6] подготовлен для резервуаров № М7.1, М7.2, М7.3, М7.4, тогда как поставленное устройство размещено в резервуаре № М5.1, что следует из технического паспорта [7].

Источником информации, подтверждающим начало использования устройства является технический паспорт [7]. Из документа следует, что датой установки устройства является 16.10.2017. Затем 06.02.2018 состоялось финальное тестирование товара на объекте покупателя, о чем составлен акт приемки оборудования после комплексного опробования. Таким образом, по мнению патентообладателя сущность устройства была раскрыта лишь после его установки в резервуар и начала работы, то есть как минимум 16.10.2017.

В подтверждение данных доводов патентообладатель приводит следующие источники информации (копии):

- Уточненное исковое заявление о запрете использования патента на полезную модель по делу № А07-29991/21 с референс-листом ООО «ЕВНАТ» (далее [9]);

- Акт № 3 сдачи-приемки шеф-монтажных работ оборудования УПС-ЕВНАТ по Договору №3 от 16.10.2017 (далее [10]);

- Акт приемки оборудования после комплексного опробования по Договору №3-2017 от 06.02.2018 (далее [11]).

Кроме того, по мнению патентообладателя, изделию, раскрытому в руководстве по эксплуатации [8], не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в частности, признаки «конус-рассекатель» и «геометрия конуса-рассекателя, а именно его угол и форма исполнения зависят от физических свойств рабочей среды, а также давления и объема перекачиваемой жидкости».

Обобщая патентообладатель делает вывод, что лицом, подавшим возражение, не доказано введение в гражданский оборот устройства перемешивающего струйного УПС-ЕВНАТ.

В ответ на доводы патентообладателя лицом, подавшим возражение, 13.04.2023 были, представлены дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Также, по мнению лица, подавшего возражения признак - «конус-рассекатель» явным образом следует из рис.1 к руководству по эксплуатации [8], поскольку этот чертеж идентичен фиг.2 «Вид сбоку» к оспариваемому патенту на полезную модель.

К дополнительным материалам приложена копия следующего документа - презентация «Устройство перемешивающее струйное УПС ЕВНАТ», <http://madein.bashkortostan.ru/upload/iblock/7da/7da5d78534bf1212e522607b2b8dff4c.pdf> (далее источник [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (07.03.2018), 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 ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 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.

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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

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

- 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.

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. Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты.

Согласно подпункту 1а) пункта 40 Требований ПМ однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью.

Техническому решению 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 подтверждение факта введения в гражданский оборот изделия «Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ» лицо, подавшее возражение, представило договор поставки [1], международную товарно-транспортную накладную [2], счет-фактуру [3] и универсальный передаточный документ [4], касающиеся продажи и поставки фирмой ОО КП «ЕВНАТ» фирме ООО

«Белагротерминал» (Республика Беларусь), а также технический отчет [6]; паспорт [7] и руководство по эксплуатации [8], где упоминается «Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ».

Относительно договора поставки [1] следует отметить, что нарушение этого договора не отрицает введение в гражданский оборот устройства перемешивавшего струйного, поскольку каких-либо общих норм, посвященных непосредственно условиям договоров о конфиденциальности, Кодекс не содержит.

При этом в счет-фактуре [3] и передаточном документе [4] указано «Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ ТУ 28.39.17-003-64159991-2016», а в договоре поставки [1], паспорте [5] и руководстве [8] указано «Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ ТУ 28.93.17-003-64159991-2016», из которых видно, что наименование технических условий к устройству не совпадает.

Из чего следует, что данные источники не корреспондируются между собой, в связи с чем невозможно определить какое устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ продавалось по накладной.

Кроме того, в отчете [6] указано «Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ», но по какому техническому условию оно выполнено, не указано. Также есть разногласие в резервуарах, в которых устройство будет использовано, в отчете [6] указано резервуар РВС-5000 м³ № М7.1, М7.2, М7.3, М7.4, тогда как поставляемое устройство размещено в РВС № М5.1, что следует из технического паспорта [7].

Относительно отчета [6] следует также отметить, что он не может считаться общедоступным источником информации, поскольку сведения, содержащиеся в данном документе, являются собственностью разработчика (владельца), объектом авторского права, и может приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не представило доказательств о факте открытого применения изделия до даты приоритета оспариваемого патента на полезную модель.

При этом в виде исключения был проведен анализ известности признаков формулы оспариваемого патента на полезную модель из паспорта [7] и руководства по эксплуатации [8].

Сведения о конструктивных особенностях «Устройства перемешивающего струйного УПС-ЕВНАТ ТУ 28.39.17-003-64159991-2016» раскрыты в паспорте [7] и руководстве по эксплуатации [8], которые, согласно руководству по эксплуатации [8], являются неотъемлемой частью для комплекта поставки.

Устройство перемешивающее струйное УПС-ЕВНАТ ТУ 28.39.17-003-64159991-2016 содержит узел (1) распределения потоков и прямолинейные патрубки (4), сопла (2) с камерами смешения и конфузоры (см. Таблицу 1 и рисунок 1 и 2 руководства по эксплуатации [8]).

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная в формуле, отличается от технического решения, раскрытого в паспорте [7] и руководстве по эксплуатации [8], следующими признаками:

- «узел распределения потоков дополнительно снабжен конусом-рассекателем»;

- «геометрия конуса-рассекателя, а именно его угол и форма исполнения зависит от физических свойств рабочей среды, а также давления и объема перекачиваемой жидкости».

В свою очередь следует отметить, что в описании оспариваемого патента на полезную модель указаны три результата:

- 1) повышение эффективности перемешивания;
- 2) снижение нагрузки на дно и корпус узла распределения потоков с более равномерным разделением основного потока на несколько, тем самым улучшение эксплуатационных свойств предлагаемого устройства;
- 3) сокращение металлоемкости конструкции данного узла.

В описании оспариваемого патента не содержатся сведения, поясняющие влияние вышеуказанных отличительных признаков на технический результат 3).

Также из сведений в описании не прослеживается причинно-следственная связь технического результата 3) с каким либо другим техническим результатом.

При этом технические результаты 1) и 2) являются взаимосвязанными результатами. Это следует из описания, так в частности на странице 4 описания указано, что исключение турбулизации внутри устройства, напрямую способствует формированию скоростной струи при наименьшем перепаде давления, что влияет на качество перемешивания, то есть в результате снижения нагрузок на дно исключается турбулизация, что в конечном итоге повышает эффективность перемешивания.

Технический результат 1) по сути является следствием результата 2). Таким образом, можно сделать вывод, что заявленным техническим результатом полезной модели по оспариваемому патенту является «повышение эффективности перемешивания».

Это также подтверждено в разделе «Уровень техники» описания полезной модели к оспариваемому патенту, где данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патентном документе патентном документе RU 171497 U1, дата публикации 07.12.2016 (далее – патентный источник [13]), указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию (см. строки 12-29 страницы 3) полезной модели по оспариваемому патенту, техническому решению по патентному документу [13] присущи недостатки, заключающиеся в том, что струя перемешиваемой жидкости из горизонтального основного трубопровода переходит в подводящее колено (отвод) меняя направление среды на 90° , при падении вертикально вниз на плоскую внутреннюю поверхность узла распределения потоков, ударяется об нее с определенной скоростью, тем самым оказывая нагрузку на перпендикулярно расположенное дно узла распределения потоков, далее струя отскакивает, и в турбулизованном виде распределяется по отводящим патрубкам. Полезная модель

по оспариваемому патенту устраняет недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле.

Таким образом, существенность вышеуказанных отличительных признаков была оценена в отношении технического результата «повышение эффективности перемешивания».

Как указано в описании полезной модели к оспариваемому патенту (см. стр.1) конус-рассекатель предназначен для равномерного разделения потока перемешиваемой жидкости, который через подводящее колено (отвод) падает вертикально в узел распределения потоков. При этом происходит снижение гидравлического удара жидкости о поверхность дна узла распределения потоков и, следовательно, разделение потока и распределение его по прямолинейным патрубкам в узле распределения происходит с минимальными явлениями турбулизации, что в итоге улучшает эффективность перемешивания.

Следовательно, признаки «узел распределения потоков дополнительно снабжен конусом-рассекателем» являются существенными, поскольку находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом «повышение эффективности перемешивания».

Руководство по эксплуатации [8] и паспорт [7] не содержат упоминание о конусе-рассекателе. Из рис.1 к руководству по эксплуатации [8] (на который ссылается лицо, подавшее возражение) невозможно сделать однозначный вывод об указанных отличительных признаках, в частности на рис.1 в узле (1) распределения потока явно выражен элемент треугольной формы, но это не может однозначно свидетельствовать, что в нем установлен именно конус-рассекатель.

Следовательно, из руководства по эксплуатации [8] и паспорта [7] не следует известность всей совокупности существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Что касается источника [12], то согласно доводам лица, подавшего возражения, он представлен для подтверждения реализации изделия до даты приоритета оспариваемого патента на полезную модель. Однако источник [12] не входил в комплект документации, сопровождающей операции по реализации и продаже изделия, указанного в [1]-[3]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, не

привел доказательств об общеизвестности источника [12] до даты приоритета оспариваемого патента на полезную модель.

Сведения, содержащиеся в документах [5], [9], [10] и [11] не меняют сделанного выше вывода, ввиду того, что не содержат информации о каком-либо техническом решении и не входили в комплект документации, сопровождающей операции по реализации и продаже изделий, указанных в документах [1]-[4] и [6]-[8].

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 189855 оставить в силе.