

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 «Агропромпласт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.04.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №204095, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №204095 «Кассета для перевозки жидкостей» выдан по заявке №2021101321 с приоритетом от 22.01.2021. Патентообладателем данного патента является Индивидуальный Предприниматель Доронькин Сергей Алексеевич (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Кассета для перевозки жидкостей, содержащая установленные в металлическом сегментном каркасе (1) пластиковые емкости (2), отличающаяся тем, что каждая пластиковая емкость (2) выполнена бесшовной цельнолитой в виде параллелепипеда со скругленными углами и конусовидной усеченной формой дна, металлический сегментный каркас (1)

содержит сегменты, боковое усиление (4), усиленный металлическими вертикальными стойками каркаса (5), причем металлическое основание (3) имеет конусовидную усеченную форму, обеспечивающую плотное прилегание емкости, стойки усилителя дна (6), не менее шести усилителей дна (10), подоснову (9), стяжные кольца (7) со стяжными болтами (8), плотно охватывающими емкость.

2. Кассета по п.1, отличающаяся тем, что боковое усиление выполнено разреженным.

3. Кассета по п.1, отличающаяся тем, что боковое усиление выполнено промежуточным.

4. Кассета по п.1, отличающаяся тем, что боковое усиление выполнено поперечным.

5. Кассета по п.1, отличающаяся тем, что боковое усиление выполнено полуподкосами».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что оспариваемое решение, охарактеризованное совокупностью признаков независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2 – 5, содержащихся в вышеприведенной формуле, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, а также мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что решение, охарактеризованное совокупностью признаков независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2 – 5, содержащихся в вышеприведенной формуле, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Данный вывод лица, подавшего возражение, основан на том, что в полезной модели содержатся, по сути, два самостоятельных устройства изготовленных в качестве отдельных устройств, имеющих свое назначение,

свою конструкцию, свой материал. Например, металлический каркас и установленная в нем пластиковая емкость, несмотря на то, что они могут быть соединены, не являются одним единым устройством, а представляют из себя набор, состоящий из двух временно соединенных устройств, каждое из которых может быть заменено пользователем на иное аналогичное устройство. Причем, данные устройства не объединяются в единое изделие при помощи сборочных операций.

При этом, поскольку оспариваемая полезная модель состоит из двух отдельных устройств, в связи с чем, не относится к предложениям, охраняемым в качестве полезной модели, согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в сети Интернет на странице <http://web.archive.org/web/20200805134335/https://ast-58.ru/catalog/kassety-dlyaperevozki-zhidkostey/> (далее – [1]) или на странице <http://web.archive.org/web/20200805130737/http://ast-58.ru/catalog/kassety-dlyaperevozki-zhidkostey/kasseta-5500kh2-s-konusnym-dnom-i-slivom-2/> (далее - [2]), осмотр которых отображен в нотариальном протоколе осмотра.

С возражением также представлены сведения, содержащиеся в сети Интернет:

- https://all_words.academic.ru/79430/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 (далее - [3]);

- <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9> (далее - [4]);

- <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9> (далее - [5]);

- <https://fccland.ru/vosstanovlenie-sooruzheniy/637-usilenie-zhelezobetonnyh-izgibaemykhkonstrukciy.html> (далее - [6]).

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

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель отмечает, что сведения, содержащиеся в источнике информации [2], размещены на сайте, доменное имя которого администрируется Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом Агросройторг (далее – [7]). При этом патентообладатель в период с 11.05.2020 по 05.08.2020 являлся единоличным исполнительным органом указанного юридического лица (далее – [8]). В результате чего патентообладатель делает вывод, что между датой подачи заявки и датой, указанной на скриншоте, прошло менее шести месяцев, а сведения обнародованы автором, как лицом, принимающим решения в ООО «ТД АСТ», таким образом, представленные распечатки [1]-[2], не могут являться доказательством порочности новизны полезной модели.

В отзыве обращается внимание на то, что конструктивным единством, в контексте рассмотрения настоящего дела, можно определить как тип (техническое состояние) устройства, в котором разные узлы и/или агрегаты системы имеют взаимообусловленное конструктивное выполнение ряда элементов, что вовсе не означает, что в собранном (укомплектованном) для совместного функционирования устройстве все эти узлы будут механически скреплены между собой неразъемным соединением. Узлы могут быть раздельно конструктивно изготовлены, но при этом изначально адаптироваться под последующее совместное использование при

функционировании объекта в целом. Кроме того, как отмечает патентообладатель, ни один из компонентов устройства нельзя использовать отдельно от второго. Емкость, ввиду наличия у нее конусообразного дна, потеряет устойчивость, а кассета, без емкости, представляет собой тупиковую ветвь творческо-конструкторской мысли.

С отзывом патентообладатель представил:

- справку регистратора доменных имен ООО «РСИЦ» о принадлежности доменного имени ast-58.ru ООО ТД АСТ (далее – [9]);
- выписку из ЕГРЮЛ (далее – [10]);
- лицензионный договор (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (22.01.2021), 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 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.

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 35 Правил проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34-36 Требований к документам заявки.

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 опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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 к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно пункту 36 Требований при раскрытии сущности полезной модели применяется, в частности, следующее правило, а именно для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе

свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство).

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и доводов патентообладателя, касающихся отнесения заявленного технического решения к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

С доводами лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое решение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, можно согласиться. Согласно положениям пункта 35 Требований к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Оспариваемое решение (кассета для перевозки жидкостей), как можно установить на основании формулы и описания, состоит из нескольких элементов: металлического сегментного каркаса и, по меньшей мере, двух пластиковых емкостей. В описании указано, что использование отдельно одной пластиковой емкости большого объема не позволяет транспортировать значительное количество жидкости (см. с.2 абз.4 описания), т.к. вследствие того, что высота каркаса будет расположена на уровне середины емкости и при каких-либо динамических нагрузках может наступить разрушение или разгерметизация емкости в силу того,

что вся нагрузка приходится на середину емкости. Также, как следует из графических материалов и описания, пластиковые емкости размещены в отдельных сегментных каркасах кассеты и не соединены между собой сборочными операциями.

Размещение емкостей на одной кассете не указывает на создание единой конструкции, все элементы которой имеют функциональную и конструктивную связь. Так емкость, установленная в сегментном каркасе, конструктивно и функционально не связана с другой емкостью размещенной в другом сегментном каркасе кассеты.

Согласно вышеприведенной формуле и описанию оспариваемого патента, решение включает в себя конструктивные элементы, каждый из которых реализует собственное назначение, а именно:

- металлический сегментный каркас, для установки и удержания пластиковой емкости;
- пластиковая емкость, для заполнения ее жидкостью;
- пластиковая емкость, для заполнения ее жидкостью

При этом следует отметить, что емкости не соединены друг с другом и функционально не связаны.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленное предложение в том виде, как оно представлено в процитированной выше формуле не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения.

Таким образом, решение по оспариваемому патенту не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, т.е. не относится к решению, которому может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по

оспариваемому патенту несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Исходя из сделанного выше вывода анализ доводов, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [1] - [11], представленных сторонами в отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №204095 признать недействительным полностью.