

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ИП Живчикова Р.Г. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.11.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 211787, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 211787 на полезную модель «Сиденье пассажирского транспортного средства» выдан по заявке № 2022109219/11 с приоритетом от 07.04.2022 на имя ООО «ЕвроСид» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Сиденье пассажирского транспортного средства с силовым каркасом, выполненным в форме горизонтальной опорной и наклонной от горизонтали вверх для установки мягких элементов спинки сиденья частей, при этом крепление силового каркаса к конструкциям транспортного

средства в передней части выполнено деформирующимся, а конструкция силового каркаса при ударе в сиденье сзади допускает поворот горизонтальной опорной части каркаса относительно плоскости крепления на транспортном средстве вследствие деформации крепления в передней части, отличающееся тем, что деформирующееся крепление силового каркаса выполнено в виде двух Z-образных элементов, установленных продольно.

2. Сиденье пассажирского транспортного средства по п.1, отличающееся тем, что боковые элементы силового каркаса горизонтальной опорной части жёстко связаны поперечным элементом.

3. Сиденье пассажирского транспортного средства по п.1 или 2, отличающееся тем, что каждый из двух Z-образных элементов соединён с двумя поперечинами, неподвижно закрепленными относительно плоскости крепления на транспортном средстве.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- чертежи «ПС09.6830.106», датированные не позднее ноября 2020 г. (далее – [1]);
- отчет испытаний от 19.11.2020 в отношении изделия «ПС09.6830.006» (далее – [2]);
- договор поставки № 22/01.2021 от 22.01.2021 (далее – [3]);
- договор поставки № 02/09.2019 от 02.09.2019 (далее – [4]);
- УПД от 17.08.2021 (далее – [5]);
- УПД от 05.02.2021 (далее – [6]);
- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 25.02.2021 (далее – [7]);

- платежные поручения № 2951 от 18.02.2021, № 4759 от 16.09.2021, № 4776 от 17.09.2021, счет на оплату № 2413 от 17.08.2021 (далее – [8]).

В возражении отмечено, что изделие, ставшему известному в результате его использования согласно документам [3]-[8], и конструктивные особенности которого отражены в технической документации [1], [2], присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 01.02.2023 и 08.02.2023 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлены следующие материалы:

- письмо от 30.01.2023 от ООО «НиАС» и ответное ему письмо от 01.02.2023 от АНО «ИНСАТ» (далее – [9]);

- протокол № 1016/018/10-31/3971 от 30.11.2020 (далее – [10]);

- сертификат соответствия RU № 0236587 с приложением (далее – [11]);

- техническое описание пассажирских сидений моделей ПС09, утверждено в ноябре 2020 г. (далее – [12]);

- платежные поручения № 19 от 23.02.2021, № 6669 от 29.11.2021, № 6504 от 22.11.2021, № 6169 от 10.11.2021, № 2439 от 31.05.2021, № 2099 от 14.05.2021, № 9595 от 02.09.2021, № 13766 от 16.12.2021, № 312 от 12.01.2022, № 13812 от 17.12.2021, счета на оплату № 225 от 03.02.2021, № 3337 от 16.10.2021, № 3294 от 14.10.2021, № 3244 от 09.10.2021, № 1016 от 12.05.2021, № 814 от 09.04.2021, № 1713 от 09.07.2021, № 3606 от 02.11.2021, № 3601 от 02.11.2021, № 3714 от 11.11.2021, № 3619 от 03.11.2021 (далее – [13]);

- УПД от 16.10.2021 (далее – [14]);

- УПД от 14.10.2021 (далее – [15]);

- УПД от 09.10.2021 (далее – [16]);

- УПД от 09.04.2021 (далее – [17]);

- УПД от 12.05.2021 (далее – [18]);

- товарная накладная № 387 от 25.02.2021 (далее – [19]);
- договор поставки № 11/01.2021 со спецификацией (далее – [20]);
- УПД от 11.11.2021 (далее – [21]);
- УПД от 03.11.2021 (далее – [22]);
- УПД от 02.11.2021 (далее – [23]);
- УПД от 09.07.2021 (далее – [24]);
- информационное письмо от ООО «НиАС» от 06.02.2023 (далее – [25]).

При этом доводы дополнений сводятся к тому, что изделие, ставшему известному в результате его использования согласно документам [13]-[24], и конструктивные особенности которого отражены в технической документации [1], [10], [12], присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В свою очередь, от патентообладателя 18.01.2023, 10.02.2023, 03.03.2023, 06.03.2023, 08.03.2023 поступил отзыв и дополнения к нему на указанное возражение.

При этом с отзывом и дополнениями к нему представлены следующие материалы:

- отчет о проведении натурных испытаний от 02.03.2023 с дополнениями (далее – [26]);
- численное моделирование статического испытания сидения транспортного средства от 02.03.2023 (далее – [27]);
- уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в отзыве и дополнениях к нему отмечено, что отраженная в технической документации [1], [2], [10], [12] конструкция изделия не

содержит всю совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (07.04.2022), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели

приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- 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.

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

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов, в

частности, об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны, в частности, патенту должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

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.

Документы [14]-[19], [24] говорят о том, что ООО «НиАС» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту реализовывало изделия «ПС09.6830.106», в частности, покупателями этого изделия были ООО «Автодом», ООО «КФ-АВТО», ООО «СТ Нижегородец».

Следовательно, у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться непосредственно с изделием «ПС09.6830.106», т.е. сведения о нем могли быть законным путем сообщены любому лицу.

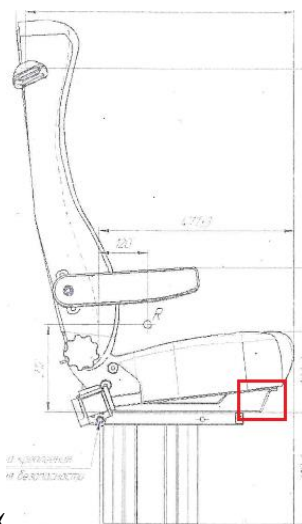
При этом особенности конструктивного выполнения изделия «ПС09.6830.106» охарактеризованы в технической документации [1], [10], [12], которая датирована ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и дат документов [14]-[19], [24].

С учетом данных обстоятельств, сведения, содержащиеся в технической документации [1], [10], [12] могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому

патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом из чертежей [1] (см. ПС09.6830.106 СБ) и технического описания [12] (см. стр. 2) известно сиденье пассажирского транспортного средства. Это сидение содержит силовой каркас, выполненный в форме горизонтальной опорной и наклонной от горизонтали вверх для установки мягких элементов спинки сиденья частей (см. чертежи [1] ПС09.6830.106 СБ поз. 3, 4, техническое описание [12] пункты 3.2, 3.3). При этом крепление силового каркаса к конструкциям транспортного средства в передней части выполнено в виде двух Z-образных элементов, установленных продольно (см. чертежи [1] ПС09.6830.106 СБ поз. 3, АР15.6833.020-02 СБ поз. 6, АР15.6833.027-02). В свою очередь, согласно протоколу [10] конструкция силового каркаса при ударе в сиденье сзади допускает поворот горизонтальной опорной части каркаса относительно плоскости крепления на транспортном средстве (см. рис. 1, 2).

При этом исходя из чертежей [1] (см. ПС09.6830.106 СБ), а также исходя из физических принципов, заложенных в такой области техники как «сопротивлении материалов», с учетом определения термина «жесткость» (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 163, 500, 501) можно сделать вывод о том, что при ударе в сиденье сзади наименее жестким элементом конструкции сиденья будет передняя часть Z-



образных элементов («»), т.е. эта часть Z-образных

элементов является деформирующейся.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что данный вывод подтверждается сведениями, отраженными в письмах [9], а также в отчете [26] (см. испытания образцов 3-5) и численном моделировании [27] (см. рис. 6-13).

С учетом сказанного можно подытожить, что изделию «ПС09.6830.106», ставшему известному в результате его использования, присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Что касается зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то в отношении них необходимо отметить следующее.

Из чертежей [1] известно, что боковые элементы силового каркаса горизонтальной опорной части жёстко связаны поперечным элементом (см. АР15.6833.020-02 СБ поз. 1, 4, 5), т.е. признаки зависимого пункта 2 указанной формулы.

В чертежах [1] содержатся сведения о том, что каждый из двух Z-образных элементов соединён с двумя поперечинами, неподвижно закрепленными относительно плоскости крепления на транспортном средстве (см. ПС09.6830.106 СБ поз. 7, АР15.6833.020-02 СБ поз. 1, 6).

Таким образом, изделию «ПС09.6830.106», ставшему известному в результате его использования, присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса, пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что существенность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировалась ввиду сделанных выше выводов.

В отношении документов [2]-[8], [11], [13], [20]-[23] следует отметить, что их анализ показал, что содержащаяся в них информация не оказывает влияние на сделанные выше выводы.

Что касается численного моделирования [27], то содержащиеся в нем сведения о деформации иных, помимо упомянутых Z-образных, элементов конструкции в изделии «ПС09.6830.106», не оказывают влияние на сделанные выше выводы, т.к. положениями пункта 2 статьи 1351 Кодекса, пункта 2 статьи 1354 Кодекса и пункта 69 Правил ПМ оценка патентоспособности полезной модели проводится только в отношении существенных признаков, содержащихся в ее формуле, а не особенностей (признаков), которые не находят своего какого-либо отражения в этой формуле.

В отношении представленной патентообладателем уточненной формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что в независимый пункт 1 вышеприведенной формулы были внесены признаки, характеризующие, что каждый Z-образный элемент закреплен таким образом, что деформация происходит на участке между двумя загибами Z-образной части.

При этом эти признаки отсутствовали в вышеприведенной формуле полезной модели по оспариваемому патенту, а раскрыты только в чертежах (см. фиг. 3) к этому патенту.

Таким образом, указанная уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту не соответствует требованиям, установленным пунктом 40 Правил ППС ввиду того, что внесенные в формулу оспариваемой полезной модели упомянутые признаки из чертежей, ранее не предусмотренные формулой этой полезной модели, могут привести к

возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

При этом необходимо обратить внимание, что аналогичная правовая позиция отражена в Постановлении Президиума суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу № СИП-32/2015 (см. стр. 29 абзац 1 снизу - стр. 30 абзацы 1, 2) и в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2017 по делу СИП-109/2017 (см. стр. 21 абзацы 2-4).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 211787 признать недействительным полностью.