

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 «Артпатент» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.02.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 192366, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 192366 «Окно не открывающееся для водного и наземного вида транспорта» выдан по заявке №2019122475 с приоритетом от 17.07.2019. Обладателем исключительного права на полезную модель по данному патенту является ООО «Сатурн» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Окно не открывающееся для водного и наземного вида транспорта, содержащее раму, которая включает в себя стекло, снабженное уплотнителем, прижимную планку, разъемно соединенную с рамой, рама выполнена из U-образного неравнобокого профиля, содержащего длинную и короткую полки, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля полую камеру для установки

стекла, и состоящая из двух половин, прижимная планка выполнена в виде фланца, между одним концом которого, бортом и внутренней поверхностью длинной полки профиля установлена уплотнительная прокладка, а другой соединен с помощью винтов с короткой полкой профиля, отличающееся тем, что для соединения двух половин рамы в местах их стыковки в камеру для установки стекла и между длинной и короткой полками рамы помещены две закладные детали, скрепляемые с рамой с помощью болтового соединения.

2. Окно не открывающееся для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что уплотнитель окна представляет собой резиновый профиль, расположенный с двух сторон стекла.

3. Окно не открывающееся для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что профиль рамы и прижимная планка покрыты полимерно-порошковым покрытием либо анодирована.

4. Окно не открывающееся для водного и наземного вида транспорта по п.1, отличающееся тем, что стекло выполнено каленым толщиной 6-8 мм».

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».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи решению, сведения о котором раскрыты в каждом из ТУ 212-004.033-2017 (далее - [1]) и ТУ 212-004.033-2004 (далее - [2]).

При этом с возражением в корреспонденциях от 14.02.2022, 01.04.2022 и 21.04.2022 были представлены следующие материалы:

- Договор №03/02 от 08.02.2019 и универсально передаточный документ №2 от 12.04.2019 (далее - [3]);

- Договор №02/07 от 04.07.2018 и универсально передаточный документ №21 от 20.08.2018 (далее - [4]);

- Договор №03/07 от 12.07.2018 и универсально передаточный документ №20 от 20.08.2018 (далее - [5]);

- Договор №01/09 от 03.09.2018 и универсально передаточный документ №23 от 22.10.2018 (далее - [6]);
- Договор №02/06 от 04.06.2018 и универсально передаточный документ №14 от 26.07.2018 (далее - [7]);
- Копии свидетельств о признании, выданных Российским речным регистром (далее - [8]);
- Свидетельства и сертификаты об одобрении типового изделия (далее - [9]);
- Выписка из базы свидетельств одобрения типовых изделий и материалов Российского Речного Регистра (далее - [10]);
- Письмо ВВФ-26.2-1360 от 05.05.2021 от Верхне-Волжского филиала Российского Речного Регистра в адрес ООО «Луксор» (далее - [11]);
- Копии сертификатов по форме РР-8.1 (далее - [12]);
- ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС)» (далее - [13]);
- Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (ПТНП) (далее - [14]);
- Бланк-Заказ на алюминиевые судовые окна по ТУ 212-004.033-2004 от ООО «Верхнекамская строительная компания» от 23.07.2014 (далее [15]);
- Договор ПС 0707 от 23.07.2014, спецификация к договору и платежное поручение от 31.07.2014 (далее [16]);
- Выписки по лицевым счетам ООО Луксор за периоды с 01.01.2018 по 07.10.2019 (далее [17]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 06.04.2022 представил отзыв по мотивам возражения.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, поскольку, по его мнению, в представленных с возражением документах отсутствует

доказательная база о несоответствии полезной модели критерию патентоспособности «новизна».

Также в своем отзыве патентообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, находится в стадии банкротства, в подтверждение чего представляет Определение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-23318/2021 (далее - [18]), Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-152/2021 (далее - [19]) и Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-1245/2021 (далее - [20]).

Вместе с тем, патентообладатель считает, что в документах, представленных с возражением, присутствуют признаки фальсификации.

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

С учетом даты подачи заявки (17.07.2019), 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 абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего 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 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 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 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 сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

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

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

В возражении представлены договора [3] – [7] с универсальными передаточными документами, касающимися продажи окон глухих судовых, которые, согласно упомянутым договорам, выполнены по ТУ [1] или [2].

Упомянутые материалы, а также выписки по счетам [17] в совокупности подтверждают факт введения в гражданский оборот окон глухих судовых, изготовленных по ТУ [1] или [2]. Так, например, согласно договору [3] от 08.02.2019

с универсальным передаточным документом от 12.04.2019 были изготовлены и поставлены судовые глухие окна по ТУ [1]. При этом, согласно пункту 1.3 договора [3], копия упомянутого ТУ [1] была предоставлена заказчику. Таким образом, данная информация, в совокупности с вышесказанным, подтверждает то, что конструкция разрабатывалась и продавалась до даты приоритета оспариваемого патента (17.07.2019).

Таким образом, информация об окнах глухих судовых раскрытых в ТУ [1] может быть включена в уровень техники для целей проверки новизны полезной модели (пункту 52 Правил).

Сведения о конструктивных особенностях окон глухих судовых раскрыты в ТУ [1] тип I, II, III (а), (б). При этом конструкция рамы и ее составные элементы не отличаются друг от друга.

Окно не открывающееся (глухое) для водного вида транспорта, известное из ТУ [1] (см. с. 4 – 5, 8, 12 – 15, 38 – 39) , содержит раму (1), которая включает в себя стекло, снабженное уплотнителем (см. стр. 8 рис., поз. 5), прижимную планку (2), разъемно соединенную с рамой (1), рама выполнена из U-образного неравнобокого профиля (стр. 4 – 5), содержащего длинную и короткую полки, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля полую камеру для установки стекла (6), и состоящая из двух половин (стр. 4 – 5, 8, 38 – 39). Прижимная планка (2) выполнена в виде фланца, между одним концом которого, бортом и внутренней поверхностью длинной полки профиля установлена уплотнительная прокладка (3) (стр. 8 рис.), а другой соединен с помощью винтов (4) с короткой полкой профиля (см. стр. 8 рис.). Для соединения двух половин рамы (1) в местах их стыковки в камеру для установки стекла (6) и между длинной и короткой полками рамы помещены две закладные детали (см. стр. 15, рис. 4).

Устройство, раскрытое в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из ТУ [1], тем, что:

- окно не открывающееся может использоваться на наземном транспорте;
- в качестве скрепления закладной детали с рамой использовано болтовое соединение.

Исходя из анализа, представленного в описании оспариваемого патента, наиболее близкого аналога, в качестве недостатков указано «...применение сварки при сборке двух частей, которая может привести к повреждениям стекла и уплотнителя, а также не позволяет при эксплуатации производить ремонт...». При этом технической задачей, на решение которой направлена полезная модель по оспариваемому патенту, заключается в разработке окна, обладающего легкостью конструкции, простотой монтажа, долговечностью, упрощенным производственным процессом и эксплуатацией, а также являющегося ремонтпригодным.

Таким образом, в качестве технического результата полезной модели по оспариваемому патенту можно признать следующие результаты «удобство монтажа (сборки) окна, долговечность конструкции, а также упрощение дальнейшей его эксплуатации и ремонта».

Отличительные признаки, касающиеся возможности использования окна на наземном транспорте не находятся в причинно-следственной связи с техническими результатами. Т.е. в описании отсутствуют сведения, как именно установка окна на наземном виде транспорта, влияет на удобство монтажа (сборки) окна, долговечность конструкции, а также упрощение дальнейшей его эксплуатации и ремонта.

В отношении признаков, касающихся того, что в качестве скрепления закладной детали с рамой использовано именно болтовое соединение, необходимо отметить, что для достижения указанных заявителем технических результатов, в частности, для достижения удобства монтажа (сборки) окна или упрощения дальнейшей его эксплуатации и ремонта (разборки), существенным будет только наличие разъемного резьбового соединения для сборки и разборки закладной детали с рамой. Т.е. признаки формулы, характеризующие, что в качестве скрепления деталей окна используется именно болтовое соединение будут несущественными.

При этом следует отметить, что в ТУ [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми при скреплении закладной детали с рамой использовано резьбовое

соединение (винтовое), т.е. соединение, позволяющее осуществлять их сборку при монтаже окна и разборку при ремонте.

Таким образом, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, представленному в ТУ [1].

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

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они известны из ТУ [1] (см. стр. 7 – 8, 18 - 19).

В отношении зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которого характеризуют покрытие профиля рамы и прижимной планки полимерно-порошковым покрытием либо анодированием, следует отметить, что из ТУ [1] (см. стр. 39 пункт 11.2.1) известно химическое декоративное покрытие. Признаки, характеризующие «полимерно-порошковое покрытие либо анодирование» не являются существенными, поскольку в описании оспариваемого патента не указана их причинно-следственная связь с техническими результатами.

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [8] – [16], а также анализ доводов патентообладателя о размещении ТУ в сети Интернет не проводился.

Определение [18] и решения [19] – [20], представленные патентообладателем, не относятся к существу рассмотрения оспариваемого патента, а, следовательно, не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №192366 признать недействительным полностью.