

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» (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 ООО «Беспилотные системы» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.07.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 180688, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 180688 на полезную модель «Конвертоплан» выдан по заявке № 2017142614/11 с приоритетом от 06.12.2017 на имя ООО «АЭРОКСО» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Конвертоплан, содержащий фюзеляж, четыре крыла и двигательные группы, отличающийся тем, что каждая двигательная группа содержит два двигателя, размещена с возможностью поворота на конце

каждого из четырех крыльев и выполнена в виде мотогондолы с тянущим и толкающим винтами.

2. Конвертоплан по п. 1, в котором каждый из винтов в двигательной группе выполнен с возможностью изменения шага винта.

3. Конвертоплан по п. 1, в котором каждый из винтов в двигательной группе имеет отличный от другого диаметр, профиль лопастей, их число и/или установочный шаг.

4. Конвертоплан по п. 1 или 2, в котором каждая из мотогондол снабжена малоразмерным крылом, плоскость которого расположена параллельно оси винтов.

5. Конвертоплан по п. 1 или 2, в котором винты в мотогондолах расположены на одной оси вращения или на параллельных осях.

6. Конвертоплан по п. 1, в котором двигатели имеют различную мощность и/или выполнены с возможностью изменения тяги.

7. Конвертоплан по п. 1 или 2, в котором ось вращения по меньшей мере одного винта в мотогондоле установлена с возможностью поворота относительно мотогондолы.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- заявка на патент US 2015/0266571, опубликована 24.09.2015 (далее – [1]);

- интернет-ссылка <http://electronicarc.com/catalogo/coaxial-plate-for-f450-f550-p-2215.html?language=en> (далее – [2]).

В возражении отмечено, что решению, известному из публикации заявки [1], присущи все признаки независимого пункта 1 и зависимых пунктов 3, 5-7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 25.08.2021, 09.09.2021, 21.09.2021 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлена копия заявки на патент US 2016/0272312, опубликованной 22.09.2016 (далее – [3]).

При этом данные дополнения содержат доводы, по существу повторяющие доводы возражения, а также доводы о том, что решению, известному из публикации заявки [3], присущи все признаки независимого пункта 1 и зависимых пунктов 5, 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В свою очередь, от патентообладателя 18.08.2021, 17.09.2021, 23.09.2021 поступил отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

С дополнениями к отзыву представлены следующие материалы (копии):

- выписка из ЕГРЮЛ, приказ № 01 от 11.09.2014 и протокол № 13 от 03.09.2020 (далее – [4]);

- техническая экспертиза, касающаяся сравнительного анализа между устройством по оспариваемому патенту и решением, известным из публикации заявки [1] (далее – [5]);

Кроме того, в дополнениях к отзыву указан источник информации - журнал «Ученые записки ЦАГИ», издательство Центрального аэрогидродинамического института имени проф. Н.Е. Жуковского, 2009, № 4, том XL, статья «Аэродинамические характеристики моделей воздушных винтов вертикально взлетающего самолета в широком диапазоне углов атаки», Головкин М.А. и др. (далее – [6]).

При этом в отзыве и дополнениях к нему отмечено, что решению, известному из публикации заявки [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (06.12.2017), 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, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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 2 статьи 1354 Кодекса 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 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в

той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

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 (патент, свидетельство) 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.

Из публикации заявки [3] известен конвертоплан (см. название, фиг. 1). Этот конвертоплан содержит фюзеляж, четыре крыла и двигательные группы (см. абзацы [0026], [0033], фиг. 1, 8, 9, поз. 12, 14, 16, 10, 30). При этом каждая двигательная группа содержит два двигателя и

размещена с возможностью поворота (см. абзацы [0026], [0029], фиг. 3, поз. 20, 30a, 30b, 40, 50). Кроме того, двигательная группа выполнена с тянущим (расположен в передней части двигательной группы (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/3693/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9 с отсылкой на «Авиация: Энциклопедия», Москва, издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1994) и толкающим (расположен в хвостовой части двигательной группы (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/3630/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 с отсылкой на «Авиация: Энциклопедия», Москва, издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1994) винтами (см. абзац [0028], фиг. 1, 2, поз. 40, 50).

Таким образом, устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от решения, известного из публикации заявки [3], такими признаками, как размещение двигательной группы на конце крыльев, выполнением двигательной группы в виде мотогондолы.

При этом согласно описанию (см., стр. 2 абзац 9 снизу – стр. 3 абзац 2) к оспариваемому патенту техническими результатами являются увеличение эффективности, надёжности, маневренности, стабильность полёта, чувствительности (тонкое управление), эффективности работы в конверсии, обеспечение возможности дублирования, возможности увеличения тяговой эффективности винтомоторной группы, увеличение максимальной скорости полета, уменьшение габаритов винтов, устранение гироскопического момента винтов при криволинейном полете.

В свою очередь, исходя из описания (см., стр. 2 абзац 9 снизу – стр. 3 абзац 2) к оспариваемому патенту можно сделать выводы о том, что достижение указанных технических результатов обеспечивается признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по

оспариваемому патенту, характеризующими наличие четырех крыльев, использование тянущетолкающей винтовой схемы с двигательной группой для каждого винта с возможностью поворота винтов, а также признаками зависимых пунктов 2, 3, 5-7 этой формулы (см. пункты 35, 38 Требований ПМ).

При этом необходимо обратить внимание, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о причинно-следственной связи между указанными выше отличительными признаками и упомянутыми техническими результатами (см. пункты 35, 38 Требований ПМ).

Кроме того, исходя из описания (см., стр. 2 абзац 9 снизу – стр. 3 абзац 2) к оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что наличие мотогондолы и ее расположение на конце крыльев в решении по оспариваемому патенту необходимо лишь для размещения в ней винтомоторной группы для создания основной аэродинамической подъемной силы и движущей тяги.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что техническому устройству по оспариваемому патенту присуща такая конструктивная простота, которая позволяет специалисту в данной области техники исходя из определений «винтомоторная установка», «гондола» и «крыло» прийти к выводу о том, что причинно-следственной связью между вышеуказанными техническими результатами и упомянутыми отличительными признаками отсутствует. Так, исходя из указанных определений, размещение на крыле мотогондолы обусловлено лишь созданием основной аэродинамической подъемной силы и движущей тяги (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 76, 119, 252) (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеуказанные отличительные признаки не находятся в причинно-следственной связи с упомянутыми техническими результатами и, следовательно, не являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

В отношении источника информации [6] следует отметить, что в нем не содержится каких-либо сведений о мотогондоле и её расположении на крыле. Таким образом, сведения, содержащиеся в источнике информации [6], не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что решению, известному из публикации заявки [3], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы о несоответствии решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Также следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2, 5, 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из публикации заявки [3] (см. абзацы [0010], [0037]).

В свою очередь, патентообладателю была представлена возможность скорректировать формулу полезной модели по оспариваемому патенту путем внесения существенных и неизвестных из публикации заявки [3] признаков зависимых пунктов этой формулы в независимый пункт 1 данной формулы.

При этом патентообладатель 01.10.2021 на основании пункта 40 Правил ППС представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту, в независимый пункт 1 которой внесены признаки из описания к оспариваемому патенту, характеризующие поворот

мотогондолы независимыми друг от друга приводами с возможностью изменения вектора тяги обоих винтомоторных групп одним управляющим воздействием. При этом признаки зависимых пунктов 2-7 этой формулы остались без изменений.

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 06.10.2021 поступили комментарии в отношении данной уточненной формулы. В этих комментариях содержится мнение о том, что такая корректировка формулы недопустима ввиду того, что вследствие данной корректировки возникает новый объект, на который патент не выдавался.

Для усиления этой позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на Постановлении Президиума суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу № СИП-32/2015.

Кроме того, в комментариях отмечается известность признаков, внесенных в уточненную формулу, из публикации заявки [1].

В свою очередь, от патентообладателя 07.10.2021 поступили доводы в отношении того, что признаки, внесенные в уточненную формулу, неизвестны из публикации заявки [1].

В отношении уточненной формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, данная уточненная формула не соответствует требованиям, установленным пунктом 40 Правил ППС ввиду того, что внесенные в формулу оспариваемой полезной модели упомянутые признаки из описания, 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).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что патентообладатель не устранил причины, которые должны повлечь признание оспариваемого патента на полезную модель недействительным полностью.

В отношении источников информации [1], [2], [5] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается документов [4], то содержащаяся в них информация представляет собой лишь систематизированные сведения о патентообладателе, которые, в свою очередь, не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 180688 признать недействительным полностью.