

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», 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 «ПермЭнергоМаш» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 142109, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 142109 на полезную модель «Дорожный блокиратор» выдан по заявке № 2014108399/03 с приоритетом от 04.03.2014. Исключительное право на данную полезную модель принадлежит Чистяковой А.Д. (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Дорожный блокиратор, содержащий опорное основание, блокирующее устройство, электрический привод со штоком, служащим для приведения блокирующего устройства в рабочее положение,

отличающийся тем, что приведение блокирующего устройства в рабочее положение осуществляют посредством жестко установленного на блокирующем устройстве дополнительного приспособления, выполненного с возможностью разъединения со штоком при ударе транспортного средства о блокирующее устройство.

2. Дорожный блокиратор по п.1, отличающийся тем, что дополнительное приспособление содержит отрезок швеллера или два параллельно расположенных отрезка уголков, полки которых с внешней стороны имеют симметрично расположенные направляющие выемки для перемещения по ним установленного на конце штока стержня.

3. Дорожный блокиратор по п.1, отличающийся тем, что электрические провода для подвода электропитания к электрическому приводу выполнены в установленном на опорном основании защитном устройстве.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 119754, опубликован 27.08.2012 (далее – [1]);
- патент RU 119869, опубликован 27.08.2012 (далее – [2]);
- выписка из ЕГРЮЛ от 23.07.2020 (далее – [3]);
- фото изделия (далее – [4]).

В возражении отмечено:

- каждому из решений, известных из патентов [1], [2], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- признак зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий наличие выемок, не является существенным;

- наличие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенных признаков, совпадающих с конструктивными особенностями (признаками) каждого из решений, известных из патентов [1], [2], противоречит положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 14.7 Федерального закона «О защите конкуренции».

В свою очередь, следует отметить, что в тексте возражения упомянут патент RU 107340, опубликованный 10.08.2011 (далее – [5]).

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 12.01.2021 и 19.01.2021 поступили дополнительные материалы (копии), а именно:

- фото изделия (далее – [6]);
- паспорт и диплом на Валиуллина А.М. (далее – [7]).

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.

В свою очередь, от патентообладателя 21.01.2021 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом были представлены следующие материалы (копии), а именно решения Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-745/2017, СИП-779/2020 (далее – [8]).

В отзыве отмечено:

- каждому из решений, известных из патентов [1], [2], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- фото изделия [4], [6] не содержат выходных данных, позволяющих включить их в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (04.03.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель,

которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в

снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 22.3.(1) Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа.

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.

Как справедливо отмечено патентообладателем, фото изделия [4], [6] не содержат каких-либо выходных данных, позволяющих сделать вывод о том, что эти фото являлись общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункты 22.3.(1), 22.3.(2) Регламента ПМ).

Следовательно, указанные фото не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В свою очередь, анализ патентов [1], [2] показал следующее.

Из патента [1] известен дорожный блокиратор (см. пункт 1 формулы). При этом данный блокиратор содержит опорное основание, блокирующий элемент (устройство), электрический привод со штоком, служащим для приведения блокирующего устройства в рабочее положение (см. пункт 1 формулы).

Решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от устройства, известного из патента [1], признаками, характеризующими приведение блокирующего устройства в рабочее положение посредством жестко установленного на блокирующем устройстве дополнительного приспособления, выполненного с возможностью разъединения со штоком при ударе транспортного средства о блокирующее устройство.

При этом следует отметить, что согласно описанию (см. стр. 2 абзац 5) полезной модели по оспариваемому патенту техническим результатом является повышение надежности и безопасности, увеличение срока эксплуатации дорожного блокиратора, снижение затрат на его эксплуатацию, улучшение технических характеристик.

В свою очередь, в описании (см. стр. 2 абзац 5) полезной модели по оспариваемому патенту содержатся сведения о том, что благодаря разъединению при ударе блокирующего устройства и штока наиболее дорогостоящая часть блокиратора, а именно, электрический привод не разрушается, происходит сокращение затрат и время на ремонт блокиратора.

При этом специалисту в данной области техники известно, что надежностью называется свойство изделия выполнять заданные функции,

сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных пределах, при заданных режимах работы и условиях использования, технического обслуживания, ремонта и транспортирования (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 317, 318).

Учитывая изложенное можно сделать вывод о том, что между вышеуказанными отличительными признаками и техническим результатом в явном виде прослеживается причинно-следственная связь, и, следовательно, эти признаки являются существенными (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Таким образом, решению, известному из патента [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

В свою очередь, из патента [2] известен дорожный блокиратор (см. пункт 1 формулы). При этом данный блокиратор содержит опорное основание, шарнирно соединенной с блокирующим элементом (устройством), электрический привод со штоком, служащим для приведения блокирующего устройства в рабочее положение (см. пункт 1 формулы). При этом шток линейного электропривода соединен с блокирующим элементом с помощью шарнирного соединения, содержащего люфт (дополнительное приспособление), позволяющий скомпенсировать температурное расширение таким образом, чтобы оно не препятствовало подвижности шарнирного соединения (см. пункт 3 формулы).

При этом следует отметить, что специалисту в данной области техники известно, что шарнир представляет собой подвижное соединение деталей, образующее кинематическую вращательную пару, а люфт - зазор между сопряженными, прилегающими друг к другу поверхностями деталей машин (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А.

Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 511, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 615).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в патенте [2] отсутствуют сведения о том, что шарнирный механизм, содержащий люфт, для соединения штока линейного электропривода с блокирующим элементом выполнен разъемным.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от устройства, известного из патента [1], признаками, характеризующими выполнение дополнительного приспособления с возможностью разъединения со штоком при ударе транспортного средства о блокирующее устройство.

При этом, как было указано в заключении выше, данный отличительный признак является существенным.

Таким образом, решению, известному из патента [2], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Что касается упомянутого в тексте возражения патента [5], то в отношении него необходимо отметить следующее.

Указание данного патента в тексте (см. стр. 2 абзацы 6, 7) возражения обусловлено исключительно опечаткой, т.к. отраженная в этом тексте информация относится только к оспариваемому патенту и, в свою очередь, в возражении отсутствуют какие-либо доводы о том, что сведения, содержащиеся в патенте [5], порочат «новизну» полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом анализ патента [5] показал, что в нем содержатся сведения о дорожном блокираторе (см. формулу). При этом блокиратор содержит опорное основание, блокирующий элемент (устройство),

электромеханический привод с выдвижным штоком, служащим для приведения блокирующего устройства в рабочее положение (см. формулу, стр. 2 абзац 10). При этом шарнир дополнительно содержит резьбовую втулку для вворачивания или выворачиваться шарнира в выдвижной шток для регулировки угла наклона блокирующего элемента (см. стр. 2 абзац 11).

При этом необходимо обратить внимание, что в патенте [5] отсутствуют сведения о том, что конструктивный узел, состоящий из шарнира с резьбовой втулкой и выдвижного штока выполнен разъемным, позволяющим отсоединиться штоку от блокирующего элемента при ударе об него транспортного средства.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от устройства, известного из патента [1], признаками, характеризующими выполнение дополнительного приспособления с возможностью разъединения со штоком при ударе транспортного средства о блокирующее устройство.

При этом, как было указано в заключении выше, данный отличительный признак является существенным.

Таким образом, решению, известному из патента [5], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что такой конструктивный элемент, как дополнительное приспособление с возможностью разъединения со штоком при ударе транспортного средства о блокирующее устройство, является характерным для дорожных блокираторов, следует отметить, что в возражении не приведено каких-либо источников информации, подтверждающих такой довод.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не содержится доводов о несоответствии решения по

независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов возражения, касающихся того, что наличие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенных признаков, совпадающих с конструктивными особенностями (признаками) каждого из решений, известных из патентов [1], [2], противоречит положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 14.7 Федерального закона «О защите конкуренции», следует отметить, что эти доводы не относятся к оценке патентоспособности объекта патентного права и, следовательно, не анализировались.

Что касается документов [3], [7], то в отношении них следует отметить, что содержащаяся в них информация относится только к лицу, подавшему возражение, и его представителю (Валиуллин А.М.), и, в свою очередь, приведена исключительно для сведений.

В отношении приложенных к отзыву патентообладателя судебных решений [8] следует отметить, что содержащиеся в них сведения не влияют на сделанные выше выводы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 142109 оставить в силе.