

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 18.12.2006 № 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 "НОРМЭНД" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.03.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 202122, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 202122 «Вентиляционный клапан приточной вентиляции» выдан по заявке № 2020133061 с приоритетом от 07.10.2020 на имя ООО "Мабитек" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Вентиляционный клапан приточной вентиляции, включающий в себя полый корпус и размещенное в нем подвижное средство регулирования воздушного потока, при этом полый корпус клапана содержит верхнее и нижнее плоские основания, соединенные между собой торцевыми стенками и тыльной боковой стенкой, причем с фронтальной стороны корпус выполнен открытым, а на тыльной боковой стенке корпуса выполнена продольная прорезь, верхнее и нижнее плоские основания корпуса выполнены с

продольными выборками во всю длину оснований с фронтальной стороны корпуса, отличающийся тем, что средство регулирования воздушного потока выполнено в виде подвижной планки, снабженной на боковой стороне ручкой, которая выполнена с возможностью быть вставленной в продольную прорезь на тыльной боковой стенке корпуса.

2. Вентиляционный клапан по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью установки на створке оконного блока внутри помещения.

3. Вентиляционный клапан по п.2, отличающийся тем, что для крепления к створке оконного блока нижнее основание корпуса вентиляционного клапана снабжено крепежными выступами с фланцами, на которых выполнены отверстия под крепления.

4. Вентиляционный клапан по п.2, отличающийся тем, что корпус со стороны примыкания к оконному блоку снабжен самоклеящимся уплотнителем, расположенным вдоль выборки по всей длине корпуса.

5. Вентиляционный клапан по п.1, отличающийся тем, что ручка подвижной планки является ручкой-защелкой.

6. Вентиляционный клапан по п.1, отличающийся тем, что одна из поверхностей планки, соприкасающаяся с корпусом, снабжена антифрикционными выступами.

7. Вентиляционный клапан по п.6, отличающийся тем, что вторая поверхность планки, соприкасающаяся с корпусом, также снабжена антифрикционными выступами, выполненным в поперечном направлении.

8. Вентиляционный клапан по любому из пп.6,7, отличающийся тем, что антифрикционные выступы на поверхности планки распределены равномерно и выполнены в поперечном направлении.

9. Вентиляционный клапан по п.1, отличающийся тем, что планка снабжена средством повышения жесткости.

10. Вентиляционный клапан по п.9, отличающийся тем, что средство повышения жесткости включает, по меньшей мере, одно ребро жесткости, выступающее над поверхностью планки.

11. Вентиляционный клапан по п.1, отличающийся тем, что планка

снабжена направляющим выступом, а корпус на ответной плоской поверхности снабжен пазом, соответствующим выступу.

12. Вентиляционный клапан по п.1, отличающийся тем, что ручка снабжена отметками для определения степени открытия клапана».

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

В возражении указано, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, так как присущи техническому средству, сведения о котором стали общедоступными в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение данных доводов были приложены копии следующих документов:

- ТУ 22.23.19-001-9075873-2019 (далее – [1]);
- Чертежи КВ 01-00.00.000-2 (далее – [2]);
- Инструкция по монтажу (далее – [3]);
- Инструкция по эксплуатации (далее – [4]);
- Сертификат РОСС RU.AM05.H07975(далее – [5]);
- Протокол испытаний № ЭР/2019-10783(далее – [6]);
- Протокол лабораторных испытаний № 09/09-552/ПР (далее – [7]);
- Экспертное заключение № 3430(далее – [8]);
- Универсальный передаточный документ №1 (далее – [9]);
- Универсальный передаточный документ № 6982 (далее – [10]);
- Универсальный передаточный документ № 7112 (далее – [11]);
- Выписка из ЮГРЛ «НОРМЭНД» (далее – [12]).

По мнению лица, подавшего возражение, документы [1] – [8] раскрывают сведения о конструкции вентиляционного клапана приточной вентиляции NORMAND, а в подтверждение факта реализации указанного технического решения в возражении приведены документы [9] – [11].

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 23.04.2021 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Патентообладатель в своем отзыве указывает, что устройство, изображённое на чертежах, представленных в документах [3] и [4], не содержит совокупность всех существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, в частности, на чертежах отсутствует информация, позволяющая подтвердить наличие выполнения в тыльной боковой стенке корпуса продольной прорези, выполнения средства регулирования воздушного потока в виде подвижной планки, снабженной на боковой стороне ручкой, которая выполнена с возможностью быть вставленной в продольную прорезь на тыльной боковой стороне корпуса.

В отношении представленных в возражении материалов [1] патентообладатель указывает, что в них отсутствует информация, позволяющая сопоставить конструкцию и функционал приточного вентиляционного клапана «NORMAND» и устройства по оспариваемому патенту.

Также, по мнению патентообладателя, не подтверждена общедоступность сведений об устройстве, раскрытом в документе [1]. В подтверждение данного довода патентообладателем с отзывом представлено письмо Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Ростест-Москва» № 5/602/2021 от 22.04.2021, направленное в ответ на запрос о предоставлении копии документа [1] (далее – [13]).

Патентообладатель также отмечает, что чертежи [2] содержат печать ФБУ «Ростест-Москва» о заверении копий данных документов с датой от 15.03.2021. При этом каких-либо иных дат, позволяющих установить раскрытие содержащейся в них информации до даты приоритета оспариваемой полезной модели, данные документы не содержат.

В отношении документов [3] и [4] указано, что отсутствуют какие-либо подтверждения, что они сопровождали продукцию, введенную в

гражданский оборот до даты приоритета оспариваемой полезной модели, при этом в них отсутствует указание на какую-либо дату. Вместе с тем, ссылаясь на постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу № СИП-189/2019 (далее – [14]), патентообладатель указывает, что данные документы являются технической документацией, которая сама по себе не обладает признаками общедоступности в отсутствие подтверждения введения товара, сопровождаемого этой документацией, в гражданский оборот.

В отношении документов [6] и [7] патентообладатель в своем отзыве указывает, что данные документы не раскрывают признаки, характеризующие конструктивное выполнение упомянутого в них изделия, в связи с чем не могут быть отнесены к доказательствам несоответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна»

В отношении документа [9] патентообладатель со ссылкой на решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-734/2018, постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-878/2019 (далее – [15]) и постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу № СИП-189/2019 (приложено ранее) указывает, что представленный документ не подтверждает введение в гражданский оборот устройства, содержащего все существенные признаки оспариваемой полезной модели в связи с тем, что данный документ оформлен между аффилированными лицами. В подтверждение указанных доводов представлены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доминанта» и ООО «НОРМЭНД» (далее – [16]).

В отношении документов [10], [11] в отзыве указано, что они не подтверждают реализацию устройства, содержащего все существенные признаки оспариваемой полезной модели, так как из них невозможно установить, какое устройство было реализовано.

От лица, подавшего возражение, 27.05.2021 поступили пояснения на отзыв патентообладателя.

В данных пояснениях лицо, подавшее возражение, указывает, что документы [1] – [5], [8] корреспондируются между собой по идентифицирующему обозначению «NORMAND».

Также, ссылаясь на приложенную к пояснениям справку ООО «Мегаопт» и товарную накладную №2 от 18.07.2020 г. (далее – [17]), лицо, подавшее возражение, указывает на подробности сделок по документам [10] – [11].

В ответ на представленные пояснения лица, подавшего возражение, патентообладателем была представлена корреспонденция от 02.06.2021. Данная корреспонденция по существу содержит контрдоводы в отношении доводов лица, подавшего возражение, изложенные в представленных ранее пояснениях.

Также в корреспонденции от 25.06.2021 от патентообладателя поступили дополнения к отзыву.

В данных дополнениях патентообладатель высказывает мнение о возможных изменениях, внесенных в документ [1] и его содержание на дату приоритета оспариваемого патента.

Также с дополнением к отзыву патентообладателем представлена скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 30.06.2021, в подтверждение ранее представленных доводов, были представлены дополнительные материалы к возражению, содержащие следующие приложения:

- Копия опроса директора ООО «МегаОпт» (далее – [18]);
- Комплект поставки, содержащий экземпляр изделия (далее – [19]).

Патентообладателем была представлена корреспонденция от 01.07.2021, в которой указаны доводы о том, что приведенные сведения, содержащиеся в опросе [18], не являются надлежащим доказательством, способным подменить собой или дополнить документы, подтверждающие введение товара в гражданский оборот.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (07.10.2020), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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 ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники: для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными; для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным; 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.

В соответствии с пунктом 69 Правил ПМ 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 ПМ 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. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны 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 должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении – частично.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлена товарная накладная [17], касающаяся продажи приточного климатического клапана Normand, а также технические условия [1] раскрывающие конструктивное выполнение приточного климатического клапана Normand.

Товарная накладная [17], а также технические условия [1], в совокупности подтверждают факт введения в гражданский оборот технического средства - приточного климатического клапана Normand по ТУ 22.23.19-001-9075873-2019.

Данный вывод основан на следующем.

Товарная накладная на приточный климатический клапан Normand ТУ 22.23.19-001-9075873-2019 [17] от 18.07.2020 содержит сведения о факте поставки ООО «НОРМЭНД» (поставщик) приточного климатического клапана Normand ТУ 22.23.19-001-9075873-2019 компании ООО «МЕГАОПТ» (грузополучатель) до даты приоритета (07.10.2020) полезной модели по оспариваемому патенту.

Сведения о конструктивных особенностях приточного климатического клапана Normand ТУ 22.23.19-001-9075873-2019 раскрыты в технических условиях [1].

Необходимо отметить, что в представленных технических условиях [1] (лист №3) в качестве примера обозначения продукции, описанной в данных технических условиях, указано наименование, полностью совпадающее с указанным в товарной накладной [17].

На основании представленных документов можно сделать вывод, что факт раскрытия сведений о техническом решении, охарактеризованном в технических условиях [1], подтверждается фактом продажи изделий с наименованием «приточный климатический клапан Normand ТУ 22.23.19-001-9075873-2019».

Таким образом, информация о приточном климатическом клапане Normand ТУ 22.23.19-001-9075873-2019 может быть включена в уровень для целей проверки новизны полезной модели (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ).

При этом приточный климатический клапан Normand ТУ 22.23.19-001-9075873-2019, охарактеризованный в технических условиях [1], содержит полый корпус и размещенное в нем подвижное средство регулирования воздушного потока. Полый корпус клапана содержит верхнее и нижнее плоские основания, соединенные между собой торцевыми стенками и тыльной боковой стенкой, причем с фронтальной стороны корпус выполнен открытым, а на тыльной боковой стенке корпуса выполнена продольная прорезь. Средство регулирования воздушного потока выполнено в виде подвижной планки, снабженной на боковой стороне ручкой, которая выполнена с возможностью быть вставленной в продольную прорезь на тыльной боковой стенке корпуса. При этом верхнее и нижнее плоские основания корпуса выполнены с продольными выборками во всю длину оснований с фронтальной стороны корпуса [см. приложение А, стр.14].

Таким образом, из представленных в технических условиях [1] сведений известно техническое решение, содержащее всю совокупность признаков

независимого пункта формулы оспариваемого патента.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что в материалах возражения присутствуют сведения, подтверждающие использование до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту технического средства, для которого характерны все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель, охарактеризованную в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Вместе с тем, патентообладателем 05.07.2021 была представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 40 Правил ППС).

Данная формула была скорректирована путем включения в независимый пункт формулы признаков зависимого пункта 4 формулы, характеризующих наличие на корпусе со стороны примыкания к оконному блоку самоклеющегося уплотнителя, расположенного вдоль выборки по всей длине корпуса.

В отношении существенности указанных признаков необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту приведено указание на то, что для облегчения крепления вентиляционного клапана на оконный блок корпус вентиляционного клапана может быть снабжен со стороны примыкания к оконному блоку самоклеющимся уплотнителем, расположенным вдоль выборки по всей длине корпуса. Следовательно, данные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту, заключающимся в упрощении конструкции с одновременным сохранением функциональности и повышением удобства сборки вентиляционного клапана приточной вентиляции.

С учетом данных обстоятельств уточненная патентообладателем формула совместно с материалами заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, была направлена на проведение экспертизы по существу, предусмотренной абзацами 3, 6 пункта 1 статьи 1390 Кодекса и выключающей осуществление информационного поиска.

По результатам информационного поиска 17.08.2021 были представлены отчет о поиске и заключение, согласно которому полезная модель, охарактеризованная уточненной патентообладателем формулой, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 Кодекса.

Стороны спора в установленном порядке были ознакомлены с указанными материалами.

В процессе дальнейшего делопроизводства по возражению 22.07.2021 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, содержащие нотариальный протокол осмотра доказательств от 15.07.2021. Данный протокол осмотра был составлен в отношении ранее не представленного источника информации, а именно, видеоролика, размещенного на интернет ресурсе "Youtube": <https://www.youtube.com/embed/NhOHу96aMvY?rel=0&fmt=18&html5=1&showinfo=0> (далее – [20]).

В представленных дополнительных материалах, лицо, подавшее возражение, указывает, что все существенные признаки независимого пункта скорректированной формулы полезной модели известны уровня техники.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с указанными дополнительными материалами и 06.09.2021 представил письменные пояснения, в которых привел доводы о невозможности установить на основании протокола и приложений к нему конструктивное исполнение оконного приточного клапана NORMAND, взаиморасположение его конструктивных элементов, а также причинно-следственную связь с техническим результатом.

В отношении представленных доводов необходимо сообщить следующее.

Что касается видео хостинга «<https://www.youtube.com/>», то данный интернет-ресурс предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным или предназначенным только для платных подписчиков. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его загрузки на указанный видео хостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса.

Следовательно, сведения, известные из источника информации [20], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, для оценки ее патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ), так как представленный в данном источнике информации [20] видеоматериал был размещен 26.08.2020, то есть до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом указанная дата также отражена на скриншотах, представленных в нотариальном протоколе осмотра доказательств от 15.07.2021.

Таким образом, источник информации [20] может быть использован для целей проверки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ).

Анализ источника информации [20] показал, что в нем содержатся сведения об изделии того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, а именно оконный приточный клапан.

В источнике информации [20] раскрыта конструкция вентиляционного клапана приточной вентиляции, включающего в себя полый корпус и размещенное в нем подвижное средство регулирования воздушного потока. Полый корпус клапана содержит верхнее и нижнее плоские основания, соединенные между собой торцевыми стенками и тыльной боковой стенкой. Причем с фронтальной стороны корпус выполнен открытым, а на тыльной боковой стенке корпуса выполнена продольная прорезь. Верхнее и нижнее плоские основания корпуса выполнены с продольными выборками во всю

длину оснований с фронтальной стороны корпуса, при этом средство регулирования воздушного потока выполнено в виде подвижной планки, снабженной на боковой стороне ручкой, которая выполнена с возможностью быть вставленной в продольную прорезь на тыльной боковой стенке корпуса. Корпус со стороны примыкания к оконному блоку снабжен самоклеящимся уплотнителем, расположенным вдоль выборки по всей длине корпуса (см. согласно представленному хронометражу, например: 45 сек., 1 мин. 7 сек., 1 мин. 17 сек.).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что совокупность признаков, представленных в независимом пункте уточненной формулы полезной модели, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а именно, из источника информации [20].

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-11 уточненной формулы, необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 - 11 уточненной формулы, характеризующие, соответственно, место установки клапана, наличие крепежных выступов с фланцами, на которых выполнены отверстия под крепления, характеризующие антифрикционные выступы и конфигурацию ручки подвижной планки и саму подвижную планку, не могут быть отнесены к существенным, ввиду отсутствия в описании полезной модели по оспариваемому патенту причинно-следственной связи между данными признаками и указанным техническим результатом.

При этом признаки зависимых пунктов 2, 3 уточненной формулы также известны из источника информации [20].

Таким образом, в случае внесения указанных признаков зависимых пунктов 2-11 формулы в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту вывод о несоответствии полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» не может быть изменен.

В связи с вышеизложенным представленные лицом, подавшим возражение, источники информации [2]-[11], [18], [19] не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении источников информации [13] - [16], представленных патентообладателем, следует отметить, что они были проанализированы и содержащиеся в них сведения не изменяют сделанных выше выводов

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 202122 признать недействительным полностью.