

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 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 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «КОНТИНЕНТ ПЛЮС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.10.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 167602, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 167602 «Переходник для соединения стартера редукторного типа с двигателем внутреннего сгорания» выдан по заявке № 2016130004 с приоритетом от 21.07.2016. Обладателем исключительного права по данному патенту является ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЛОВАК» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Переходник для соединения стартера редукторного типа с двигателем внутреннего сгорания, содержащий корпус (1), в котором выполнены: отверстия (2) для соединения переходника со стартером в различных угловых

положениях, лежащие на первой окружности, отверстия (4) для соединения переходника с двигателем, лежащие на второй окружности, причем первая и вторая окружность имеют общий центр, а диаметр второй окружности больше диаметра первой окружности, отличающийся тем, что переходник содержит установленный в корпусе (1) передаточный вал (6) с размещенными на нем первой шестерней (8) для передачи крутящего момента на передаточный вал от шестерни (10) стартера и второй съемной шестерней (9) для зацепления с шестерней привода двигателя.

2. Переходник по п. 1, отличающийся тем, что передаточный вал (6) установлен в подшипниках (7), закрепленных в корпусе (1) переходника.

3. Переходник по п. 1, отличающийся тем, что в корпусе (1) вокруг передаточного вала (6) установлена третья полая шестерня (12) для зацепления с шестерней (10) стартера, при этом передаточный вал (6) с размещенными на нем шестернями (8) и (9) выполнен с возможностью поступательного осевого перемещения с обеспечением зацепления или расцепления первой шестерни (8) с внутренней поверхностью третьей полый шестерни (12) и второй шестерни (9) с шестерней двигателя».

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

В возражении отмечено следующее.

Переходник для соединения стартера редукторного типа с двигателем внутреннего сгорания согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту является неотъемлемой частью редукторного стартера. Стартеры такой конструкции реализовывались хозяйственным субъектам для их дальнейшей продажи на территории Российской Федерации, в том числе ООО «АРВЕС ВЕЛО» начиная с июня 2010 г. и ООО «РУСБАЛТ» с августа 2011 г.

В 2010-2011 гг. ЗАО «ЮБАНА» провело стендовые ресурсные испытания редукторных стартеров 123708101 и 243708101 этой конструкции

на заводе ММЗ (Минский моторный завод), получило протоколы испытаний, согласовало габаритный чертеж с главным конструктором завода, после чего стартеры 123708101 JUBANA и 243708101 JUBANA поставлялись на конвейер завода.

В 2014 г. ЗАО «ЮБАНА» напечатала серию статей в Украинском журнале autoExpert, где указано с чего и как началось производство редукторных стартеров такой конструкции, как эту конструкцию принял мировой рынок.

В 2016 г. повторно были произведены стендовые испытания на ММЗ, которые дали положительные результаты и возможность поставки стартеров на производственный конвейер завода.

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы:

- сертификат соответствия № РОСС LT.AB37.B00437 (далее – [1]);
- письма ОАО «ММЗ» (далее – [2]);
- чертеж JSC JUBANA 243708101 (далее – [3]);
- статьи в журнале autoExpert за 2014 г. «Дел, которые мы не можем свершить, нет» и «Стартеры JUBANA Больше ватт на килограмм» (далее – [4]);
- рекламный лист компании JUBANA (далее – [5]);
- НДС Счет № 3RUJ000372 (далее – [6]);
- спецификация №5 от 17.06.2013 к контракту №1/RUS от 12.09.2021 (далее – [7]);
- список с наименованием товара (далее – [8]);
- международная товарно-транспортная накладная (далее – [9]);
- письмо от ООО «Цзянсу Паньхуа» (далее – [10]).
- таможенные документы Китая (далее – [11]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 21.01.2022 представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва по существу сводятся к следующему:

- экспертиза «заявки 2016130004, включающая в том числе проверку новизны путем проведения информационного поиска, показала, что заявленное в ней решение соответствует условиям патентоспособности полезной модели, в результате чего Роспатентом принято решение о выдаче патента и зарегистрирован оспариваемый патент»;

- «на базе заявки 2016130004 была подана международная заявка РСТ/RU2017/050057, по которой проводилась оценка патентоспособности Международным поисковым органом. В отчете о международном поиске сделано заключение, что изобретение по независимому п. 1 соответствует критерию новизны»;

- материалы, приложенные к возражению, кроме статей в журнале [4], не являются общедоступными, поскольку любое лицо не может с ними ознакомиться;

- по приведенным в журнале [4] сведениям не представляется возможным визуально определить наличие всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- статья «Стартеры JUBANA. Больше ватт на килограмм» отсутствует в журнале autoExpert №3'2014 г.

В подтверждение данных доводов патентообладателем представлены: договор о патентной кооперации, отчет о международном поиске и письменное сообщение международного поискового органа (далее – [12]).

На заседании коллегии, состоявшемся 31.01.2022, лицом, подавшим возражение, представлены пояснения на отзыв патентообладателя, где отмечено следующее.

В журнале autoExpert опубликованы 2 статьи, в которых подробно раскрыто описание переходника, на который оформлен оспариваемый патент. Данные статьи содержатся в журналах за № 3 и № 4-5 (листы 34-38), доступных на сайте журнала autoExpert по адресу <http://autoexpert-consulting.com>. В упомянутых пояснениях представлена сравнительная таблица

полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, известных из статей [4].

Кроме того, по мнению патентообладателя, Арановский Владимир Ильич являлся директором ныне не действующего ООО «АРВЕС ВЕЛО» до октября 2011 г., с 13.09.2010 он является учредителем и действующим генеральным директором ООО «РУСБАЛТ». При этом, как следует из ответа от 29.06.2017 Адвокатской конторы «Метида» (далее – [13]), представляющей интересы ЗАО «ЮБАНА», генеральный директор ООО «РУСБАЛТ» (ранее ООО «АРВЕС ВЕЛО») Арановский Владимир Ильич много лет сотрудничал с компанией ЗАО «ЮБАНА» (2007-2013). ООО «АРВЕС ВЕЛО» и ООО «РУСБАЛТ» были генеральными дилерами в Российской Федерации по продаже стартеров ЗАО «ЮБАНА» под торговой маркой JUBANA, а также других запасных частей для тракторов МТЗ. В 2013 г. Арановский Владимир Ильич грубо нарушив все принципы честного сотрудничества, заказал и начал производить в Китае копии стартеров, которые оформил на другую торговую марку «SLOVAK». Таким образом, действия Арановского Владимира Ильича, являются злоупотреблением правом.

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

С учетом даты подачи заявки (21.07.2016), 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 формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования 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.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- 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 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 в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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;

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

В соответствии с пунктом 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.

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

Статьи [4] Александра Кельма «Дел, которые мы не можем свершить, нет» и «Стартеры JUBANA. Больше ватт на килограмм» действительно размещены на сайте <http://autoexpert-consulting.com> по адресам, соответственно:

- <http://autoexpert-consulting.com/stati/avtokomponenty/8875-yulyus-banis-vladelec-kompanii-jubana-del-kotorye-my-ne-mozhem-svershit-net.html> (дата публикации 07.11.2014, статья прочитана больше 3 тыс. раз), на указанном сайте также можно скачать pdf файл с журналом autoExpert №3'2014 с данной статьей (стр. 10-15);

- <http://autoexpert-consulting.com/stati/avtokomponenty/8930-startery-jubana-bolshe-vatt-na-kilogramm.html> (дата публикации 05.12.2014, статья прочитана больше 10 тыс. раз), на указанном сайте также можно скачать pdf файл с журналом autoExpert №4-5'2014 с данной статьей (стр. 34-38).

Таким образом, статьи [4] стали общедоступными до даты подачи заявки (21.07.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, следовательно, они могут быть включены в уровень техники для проверки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ).

Из сведений, содержащихся статье «Стартеры JUBANA. Больше ватт на



килограмм», включая изображение [4], известен стартер редукторного типа, включающий крышку (переходник в терминологии полезной модели по оспариваемому патенту) для соединения стартера с двигателем внутреннего сгорания, содержащую корпус, в котором выполнены: отверстия для соединения крышки (переходника) со стартером в различных угловых положениях, лежащие на первой окружности, и отверстия для соединения крышки (переходника) с двигателем, лежащие на второй окружности. Диаметр второй окружности больше диаметра первой окружности. Крышка (переходник) содержит установленный в корпусе передаточный вал с размещенными на нем первой шестерней для передачи крутящего момента на передаточный вал от шестерни стартера и второй съемной шестерней для зацепления с шестерней привода двигателя.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от известного технического решения тем, что первая и вторая окружность (окружности, на которых расположены отверстия для крепления крышки (переходника), соответственно, к стартеру и двигателю) имеют общий центр.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту она направлена на достижение технического результата, заключающегося в возможности конструктивного совмещения различных моделей стартера с различными типами двигателей, т.е. в универсализации стартерного узла.

При этом в описании полезной модели указано: «Благодаря конструкции корпуса переходника с отверстиями для крепления к корпусу стартера и

двигателю обеспечивается возможность установки переходника в различных угловых положениях, что позволяет подобрать необходимое положение для установки стартера в условиях ограниченного пространства, а также для крепления переходника к корпусу двигателя, который может иметь различные варианты расположения крепежных отверстий» и «В зависимости от модели двигателя подбирается необходимый тип переходника, имеющий подходящее расположение отверстий (4) и их расстояние до центра (один тип переходника охватывает целый ряд моделей двигателей). На переходник также устанавливается подходящая для двигателя шестерня (9) (набор шестерен идет в комплекте)».

Таким образом, из описания полезной модели по оспариваемому патенту следует, что для достижения процитированного выше технического результата, необходимо знать модель двигателя, на который будет устанавливаться стартер, исходя из этой информации, подбирается соответствующий переходник.

Причинно-следственная связь выявленных выше отличительных признаков с процитированным выше техническим результатом в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена.

Следовательно, выявленные выше отличительные признаки является несущественным (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, стартеру, конструкция которого раскрыта в статье [4], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Что касается признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то в описании полезной модели также не приведена причинно-следственная связь данных признаков с процитированным выше техническим результатом. Следовательно, они не являются существенными (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Вместе с тем, все признаки зависимого пункта 2 и часть признаков зависимого пункта 3 (в корпусе вокруг передаточного вала установлена третья полая шестерня для зацепления с шестерней стартера) формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, известному из статьи [4].

Ввиду сделанного выше вывода материалы [1]-[3], [5]-[11], [13] не рассматривались.

Анализ материалов [12], представленных патентообладателем, показал, что они не изменяют сделанного выше вывода.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом необходимо отметить, что в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности патент оспаривается в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, однако он не предусматривает такой мотив, как злоупотребление правом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №167602 признать недействительным полностью.