

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 05.09.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Альт» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 104075, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 104075 на полезную модель «Пожарно-спасательный комплекс» по заявке № 2010144452/12 с приоритетом от 28.10.2010 выдан на имя ООО «Арника» со следующей формулой полезной модели:

«1. Пожарно-спасательный комплекс, содержащий шасси, кузов с установленным на нем противопожарным оборудованием, отличающийся тем, что комплекс выполнен прицепным, шасси выполнено одноосным, кузов выполнен открытым, с, как минимум, одним открывающимся бортом, комплекс дополнительно содержит снаряжение, предназначенное для ведения пожарно-спасательных работ.

2. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве базового шасси и кузова может быть использован номенклатурный ряд автомобильных прицепов.

3. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что комплекс содержит тягово-сцепное устройство.

4. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что комплекс выполнен с подкатным устройством, выполненным в виде стойки с колесом.

5. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что комплекс снабжен противооткатными устройствами, выполненными телескопическими.

6. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что в кузове установлены кузовные отсеки для размещения пожарно-спасательного оборудования и принадлежностей.

7. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что комплект оборудования включает в себя как минимум огнетушители, мотопомпу, емкость для воды, пожарные рукава, переходные устройства, лом, багор, лопату, топор пожарный, краги пожарные, полог противопожарный ведро пожарное, канистру для топлива, воронку.

8. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что оборудование закреплено в кузовных отсеках и на бортах кузова с помощью универсальных и специализированных крепежных элементов.

9. Пожарно-спасательный комплекс по п.1, отличающийся тем, что кузов оборудован дугами и тентом, предназначенным для предохранения оборудования, расположенного в кузове от воздействия осадков.

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

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы:

- патент на полезную модель Российской Федерации № 43178, опубликованный 10.05.2005 (далее - [1]);

- Регламент представления государственными и муниципальными заказчиками информации о размещении государственного заказа Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) и порядке ее размещения (далее - [2]);

- Информация по объявленным и завершенным запросам котировок и проведению торгов на поставку передвижных пожарных комплексов «Огнеборец» или эквивалентов для нужд различных муниципальных образований, размещенных на Официальном сайте Агентства государственного заказа Красноярского края для опубликования информации о государственном заказе Красноярского края с адресом в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) www.krasgz.ru (далее - [3]);

- Информация по запросу котировок цен размещение заказа на право заключить муниципальный контракт на приобретение передвижного пожарного комплекса «Огнеборец» для нужд Курайского сельсовета, размещенная на Официальном сайте Агентства государственного заказа Красноярского края для опубликования информации о государственном заказе Красноярского края с адресом в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) www.krasgz.ru (далее - [4]);

- Извещение от 09.04.2008 г. «О проведении запроса котировок на право заключить муниципальный контракт на приобретение передвижного пожарного комплекса «Огнеборец» для нужд Курайского сельсовета с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок (далее - [5]);

- Копия письма ООО «Альт» (далее - [6]);

- Копия письма Главы Кортузского сельсовета Краснотуранского района(далее - [7]);

- Копия Муниципального контракта № 61 от 24 марта 2009 года (далее - [8]);

- Копия протокола №А022/09 от 12 марта 2009 года (далее - [9]);

- Копия инструкции по эксплуатации и паспорта Передвижного пожарного комплекса «ПМР-500» («Огнеборец»), поставленного по Муниципальному контракту №61 от 24 марта 2009 года (далее - [10]);

- Копия оптического диска с рекламным роликом Передвижного пожарного комплекса «ПМР-500» («Огнеборец») (далее - [11]);

Вывод возражения обосновывается известностью всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту из патента [1]. При этом в возражении приведены доводы, касающиеся несущественности ряда признаков, включенных в формулу полезной модели по оспариваемому патенту. Несущественными признаками, с точки зрения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту на полезную модель, по мнению лица, подавшего возражение, являются все признаки зависимых пунктов, а также следующие признаки, включенные в независимый пункт формулы оспариваемого патента: «содержащий шасси; содержащий кузов; комплекс выполнен прицепным; шасси выполнено одноосным; кузов выполнен открытым; как минимум с одним открывающимся бортом». Кроме того в возражении отмечено, что сведения о полезной модели по оспариваемому патенту приведены также в материалах [2] - [6], а материалы [7] - [11] подтверждают общедоступность сведений о полезной модели по оспариваемому патенту, ставших известными в результате ее использования.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. На заседании коллегии палаты по

патентным спорам был представлен отзыв, в котором патентообладатель выражает несогласие с выводом возражения о несущественности ряда признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя пожарно-спасательный комплекс по оспариваемому патенту, в отличие от пожарно-спасательного комплекса по патенту [1] обеспечивает более быстрое и эффективное пожаротушение. При этом патентообладатель приводит пояснения в отношении признаков независимого и зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту и отмечает, что все они являются существенными с точки зрения эффективности пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Далее в отзыве приведен анализ материалов [2] - [11] на основании которого патентообладатель делает вывод о том, что указанные материалы не свидетельствуют о несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к отзыву приложены следующие материалы:

- ГОСТы 2.001-93; 2.101-68 и 2.601-2006 (далее - [12]);
- Распечатки терминов МЧС (далее - [13]);
- Распечатка с сайта Агентства Гос. Заказа Красноярского края (далее - [13]);
- Распечатки фотокадров из видеоролика [11] (далее - [14]).

Изучив материалы дела, а также заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 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 отдельном 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.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Согласно пункту 9.7.4.3(1.2) Регламента ПМ при раскрытии полезной модели подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

На заседании коллегии от 28.01.2014 лицом, подавшим возражение, были даны пояснения, касающиеся того, что материалы [2] - [11, приложенные к возражению, «приведены для сведения». В своем ходатайстве (см. приложение к протоколу) лицо, подавшее возражение, просит не учитывать указанные материалы при анализе соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту в описании к оспариваемому патенту и в возражении указано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, известное из патента [1].

Так, в патенте [1] описано транспортное средство для ликвидации, в частности, пожаров и проведения аварийно-спасательных работ – «спасательно-пожарная машина первой помощи» содержащая шасси, кабину, кузов с открывающимися дверями (бортами) шторного типа и разделенный на отсеки, в которых размещено противопожарное

оборудование, аварийно-спасательный инструмент и дополнительное снаряжение для ведения пожарно-спасательных работ: гидрористолет, средства оказания медицинской помощи, комплекты пневматического и гидравлического аварийно-спасательного оборудования и т.д.

Из описания к оспариваемому патенту следует, что задачей, на решение которой направлена полезная модель, является «создание пожарно-спасательного комплекса для небольших пожарных формирований и добровольных пожарных дружин», а обеспечиваемый полезной моделью при ее использовании результат заключается в «быстром и эффективном осуществлении пожарно-спасательных работ».

Следует констатировать, что указанный результат не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при изготовлении или использовании устройства по оспариваемому патенту и согласно пункту подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, и не может считаться техническим.

Поскольку при создании полезной модели решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения (создание пожарно-спасательного комплекса...) - технический результат заключается в реализации назначения (см. подпункт 1.2 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ)

Вместе с тем, как это было указано выше, известное из патента [1] устройство реализует то же назначение, что и назначение, указанное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту: «пожарно-спасательный комплекс». Для того, чтобы пожарно-спасательный комплекс выполнял свое назначение достаточно наличия транспортного средства (шасси, кузов) и противопожарного оборудования.

Таким образом, указанные выше признаки, с точки зрения реализации полезной моделью по оспариваемому патенту своего назначения, являются существенными вопреки мнению лица, подавшего

возражение о том, что «существенным признаком полезной модели по оспариваемому патенту является только характеристика назначения» - пожарно-спасательный комплекс.

Однако, данные существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи известному из патента [1] средству, включая характеристику назначения.

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2 -9 формулы, следует отметить, что они не являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в реализации полезной моделью по оспариваемому патенту своего назначения – быть пожарно-спасательным комплексом.

Доводы патентообладателя, изложенные в особом мнении, поступившем 31.01.2014, по существу повторяют доводы отзыва и рассмотрены в настоящем заключении выше. Что касается приложенной к особому мнению скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то, поскольку, как было отмечено выше, назначение, указанное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, уже реализовано в решении по патенту [1], следовательно включение несущественных признаков из зависимых пунктов не может изменить ранее сделанного вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, представленная формула полезной модели содержит новую совокупность признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту (в формуле, с которой был

выдан оспариваемый патент отсутствовали, по крайней мере, признак: «для оснащения добровольных пожарных формирований»). При этом положения абзаца 3 пункта 4.9 Правил ППС применяются с учетом пункта 1 статьи 1378 Кодекса, согласно которому внесение изменений и уточнений в документы заявки допустимо до принятия по этой заявке решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 104075 признать недействительным полностью.