

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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО ФИРМА «КВАЗАР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №173698, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №173698 на группу полезных моделей «Смеситель (варианты)» выдан по заявке №2014105610/03 с приоритетом от 14.02.2014 на имя ООО «МиК» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Смеситель, содержащий:

корпус бункера с внутренними лопастями и загрузочно-разгрузочным отверстием;

приводной механизм вращения бункера;

опорную раму, состоящую из стойки с основанием, на которой расположено переворотное устройство;

ручной рычажный привод переворотного устройства, установленный в направляющей на стойке рамы;

отличающийся тем, что
рычаг ручного привода переворотного устройства выполнен
прямолинейным.

2. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что рычаги соединены между собой, образуя замкнутый контур в виде петли.

3. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что рычаги соединены между собой произвольно выбранными на них точками, дополнительными элементами конструкции, образуя круг, многоугольник или часть его с выступающими над ним рукоятками.

4. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что основание выполнено путем изгибаия из единой заготовки стальной трубы.

5. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что привод вращения бункера выполнен с возможностью реверсивного вращения.

6. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что снабжен автоматическим устройством для поддержания смеси в рабочем состоянии.

7. Смеситель, содержащий:

корпус бункера с внутренними лопастями и загрузочно-разгрузочным отверстием;

приводной механизм вращения бункера, содержащий механическую передачу, опорную раму, состоящую из стойки с основанием, на которой расположено переворотное устройство;

ручной привод переворотного устройства,

отличающийся тем, что

крутящий момент от двигателя передается поликлиновым ремнем, или зубчатым ремнем, или цепной передачей.

8. Смеситель по п. 7, отличающийся тем, что основание выполнено путем изгибаия из единой заготовки стальной трубы.

9. Смеситель по п. 7, отличающийся тем, что привод вращения бункера выполнен с возможностью реверсивного вращения.

10. Смеситель по п. 7, отличающийся тем, что он снабжен автоматическим устройством для поддержания смеси в рабочем состоянии».

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

В возражении отмечено, что все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены документы, содержащие сведения о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования:

- товарная накладная №2 от 25.01.2013 (далее – [1]);
- товарная накладная №32 от 19.03.2013 (далее – [2]);
- товарная накладная №91 от 27.05.2013 (далее – [3]);
- товарная накладная №РН-0000038 от 23.06.2009 (далее – [4]);
- товарная накладная №РН-0000042 от 30.06.2009 (далее – [5]);
- товарная накладная №2 от 08.08.2014 (далее – [6]);
- товарная накладная №33 от 07.11.2014 (далее – [7]);
- товарная накладная №50 от 25.12.2014 (далее – [8]);
- товарная накладная №29 от 31.03.2015 (далее – [9]);
- товарная накладная №16 от 31.03.2015 (далее – [10]);
- товарная накладная №105 от 09.10.2015 (далее – [11]);
- руководство по эксплуатации на Бетонорасторосмеситель БРСГ-190(М), производства ООО «Фирма «КВАЗАР» (далее – [12]);
- конструкторская документация на Бетонорасторосмеситель БРСГ-190(М) (далее – [13]).

Кроме того, в подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие материалы:

- журнал "Моделист-конструктор", Т.Макшицкий "Бетон делаем сами", №5, 1983, стр. 36-37 (далее – [14]);
- US 257296 A, опубл. 30.10.1951 (далее – [15]);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (далее – [16]).

От патентообладателя (08.02.2019) поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что источники информации [1]-[11] не заверены и не могут быть приняты во внимание. Кроме того, название товаров в указанных источниках информации не корреспондируют с руководством по эксплуатации [12], а также с конструкторской документацией [13]. Патентный документ [15] представляет собой американский патентный документ, однако, перевод указанного документа с возражением не был представлен.

В отзыве также указано, что признаки «крутящий момент от двигателя передается поликлиновым ремнем» не известны из источников, содержащихся в возражении, а клинообразный ремень не является частным случаем поликлинового. В подтверждение данного довода патентообладатель представил ТУ 38 105763-89 (далее – [17]).

На заседании коллегии 11.02.2019 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно:

- уведомление об использовании патента (далее - [18]);
- сборочный чертеж 12KB 07.000СБ (далее [19]);
- выдержка из решения СИП №498/2018 (далее – [20]);
- перевод патентного документа [15] (далее – [21]).

От патентообладателя (15.03.2019) поступили дополнения к отзыву на возражение. Доводы патентообладателя, касающиеся материалов [1]-[13], по существу повторяют доводы, представленные в отзыве поступившим 08.02.2019.

По мнению патентообладателя, решение суда [20] не относится к рассматриваемому административному делу, а документ [19] не может быть принят к рассмотрению, поскольку не содержался в возражении.

Вместе с дополнениями к отзыву патентообладатель представляет письмо патентообладателя, направленное лицу, подавшему возражение (далее – [22]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.02.2014), 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, опубликованный в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 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 уровень техники также включаются при условии более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.5 Регламента зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента 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 выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, -

документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из журнала [14], опубликованного в 1983 году, известны сведения о бетономешалке, т.е. о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента может быть выбрана бетономешалка, сведения о которой раскрыты в журнале [14].

Бетономешалка, известная из журнала [14] (см. с.36-37), содержит корпус бункера с внутренними лопастями и загрузочно-разгрузочным отверстием, приводной механизм вращения бункера, опорную раму, состоящую из стойки с основанием, на которой расположено переворотное устройство, и ручной рычажный привод переворотного устройства,

установленный в направляющей на стойке рамы. Рычаг ручного привода переворотного устройства выполнен прямолинейным.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи бетономешалке, известной из сведений, содержащихся в журнале [14].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимых пунктов 2-6 характеризуют соединение рычагов, форму основания, технические характеристики привода, наличие устройства для поддержания смеси в рабочем состоянии. В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние формы основания, технических характеристик привода, наличия устройства для поддержания смеси в рабочем состоянии на повышение мобильности смесителя. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

Что касается признаков зависимых пунктов 2-3, характеризующих соединение рычагов между собой, то они не развивают и не уточняют признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы, в котором упомянут лишь один рычаг (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 9.8.1.5 Регламента). Таким образом, можно констатировать, что данные признаки не относятся к полезной модели охарактеризованной независимым пунктом 1 формулы.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 7

формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [15], известна бетономешалка, т.е. техническое решение того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрана бетономешалка, известная из патентного документа [15].

Бетономешалка по патентному документу [15] (см. фиг.1-9), содержит корпус бункера с внутренними лопастями и загрузочно-разгрузочным отверстием, приводной механизм вращения бункера, содержащий механическую передачу, опорную раму, состоящую из стойки с основанием, на которой расположено переворотное устройство, и ручной привод переворотного устройства. Крутящий момент от двигателя передается ремнем.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [15] заключается в том, что крутящий момент от двигателя передается поликлиновым ремнем, или зубчатым ремнем, или цепной передачей.

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, озвученным на заседании коллегии, о том, что выявленные отличительные признаки не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «снижение необходимой нагрузки на силовые элементы смесителя» (см. с.3 описания). Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков, характеризующих применение поликлинового ремня, зубчатого ремня или цепной передачи, с указанным

техническим результатом. При этом варианты передачи кручущего момента могут быть и другими. Однако, в указанных вариантах ремень или цепь связывают вал двигателя с валом смесителя и не взаимодействуют с силовыми элементами смесителя, к которым можно отнести опорную раму и стойку с основанием. Таким образом, для снижения необходимой нагрузки на силовые элементы смесителя, существенным может являться лишь наличие редуктора в переворотном устройстве смесителя или облегчение конструкции смесителя. Выполнение ремней поликлиновым или зубчатым, а также использование цепи может влиять лишь на качество передачи кручущего момента от двигателя на барабан смесителя, и чем мощность двигателя больше, тем больший момент с него можно передавать без проскальзывания и заедания.

Из сказанного выше следует, что техническому решению по патентному документу [15] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимых пунктов 8-10 характеризуют форму основания, технические характеристики привода, наличие устройства для поддержания смеси в рабочем состоянии. В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние формы основания, технических характеристик привода, наличия устройства для поддержания смеси в рабочем состоянии на снижение необходимой нагрузки на силовые элементы смесителя. Таким образом,

данные признаки не являются существенными.

Ввиду сделанного выше вывода документы [1]-[13], [16]-[22] не анализировались.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, патентообладателем (15.03.2019) была представлена скорректированная формула полезной модели в четырех редакциях. На заседании коллегии (21.03.2019) патентообладателем был представлен скорректированный вариант формулы, соответствующий одной из редакций представленной в корреспонденции от 15.03.2019. Корректировка независимого пункта 1 формулы выполнена путем включения признаков зависимого пункта 3, характеризующих соединение рычагов между собой. Зависимые пункты 2, 4, 5, 6 исключены. Независимый пункт 7 оставлен без корректировки, а нумерация пунктов 7-10 изменена.

Исходя из анализа зависимого пункта 3, проведенного в настоящем заключении выше, признаки, указанные в нем не развиваются и не уточняют совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте. Таким образом, изменения, внесенные в формулу полезной модели, вносят противоречие о количестве рычагов в смесителе и не устраниют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2018, патент Российской Федерации №173698 на полезную модель признать недействительным полностью.