

**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 № 321-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 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 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Беркут-2000" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.10.2017 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 161754, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 161754 на полезную модель «Устройство для временного хранения отходов» выдан по заявке № 2015151661/13 с приоритетом от 02.12.2015 на имя Ляпухова Николая Евгеньевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство для временного хранения отходов, содержащее устройство охлаждения, представляющее собой холодильную камеру и снабженное источником ультрафиолетового излучения, и по крайней мере один контейнер, размещенный в устройстве охлаждения, отличающееся тем,

что устройство охлаждение содержит по крайней мере один люк и снабжено контроллером температуры и устройством вентиляции.

2. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что контейнер выполнен в виде накопительного бака.

3. Устройство для временного хранения отходов по п. 2, отличающееся тем, что накопительный бак снабжен крышкой в верхней части и колесиками в нижней части.

4. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что контейнер выполнен в виде пакета.

5. Устройство для временного хранения отходов по п. 4, отличающееся тем, что дополнительно содержит по крайней мере одну корзину, снабженную колесиками в нижней части и размещенную в устройстве охлаждения, при этом по крайней мере один пакет помещен в корзину.

6. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что по крайней мере один люк расположен в верхней части устройства охлаждения.

7. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что по крайней мере один люк расположен в боковой части устройства охлаждения.

8. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что источник ультрафиолетового излучения выполнен в виде бактерицидной лампы.

9. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что источник ультрафиолетового излучения выполнен в виде бактерицидного рециркулятора воздуха.

10. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что снабжено автоматическим устройством загрузки и выгрузки, содержащим транспортировочную ленту и блок механизма автопогрузки.

11. Устройство для временного хранения отходов по п. 1,

отличающееся тем, что дополнительно содержит GSM-модуль.

12. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит датчик объема.

13. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит датчик веса.

14. Устройство для временного хранения отходов по п. 1, отличающееся тем, что внутренняя поверхность устройства охлаждения покрыта антибактериальным покрытием.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В частности, согласно возражению все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию - холодильнику «Саратов-501М», сведения о технической сущности которого, также как и о предложении его к продаже, содержатся на Интернет-сайте URL:

<http://berkut-2000.ru>, распечатка с которого на 2 листах приложена к возражению (далее – [1]).

В качестве документа, подтверждающего доступность упомянутых сведений на Интернет-сайте [1] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении приведено письмо ООО «Эксимиус» № 56 от 03.10.2017 с приложениями, всего на 19 листах (далее – [2]).

Также в возражении отмечается, что сведения об изделии - холодильник «Саратов-501М» стали известны и в результате использования данного изделия на территории Российской Федерации до даты приоритета указанной полезной модели. В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- сертификат Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЛ 16.В.03332, срок

- действия с 17.03.2015, всего на 2 л. (далее – [3]);
- технические условия ТУ 5156-003-26867771-2015, утв. 30.01.2015, всего на 14 л. (далее – [4]);
 - документы (договоры, платежные поручения, товарные накладные и доверенности к ним, акты сверки, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи товара), подтверждающие коммерческую поставку изделий, всего на 126 л. (далее – [5]);
 - руководство по эксплуатации «Холодильник однотемпературный «Саратов-501М» КШ-160», всего на 13 л. (далее – [6]);
 - чертежи на 12 л. (далее – [7]);
 - фотографии изделий на 4 л. (далее – [8]);
 - распечатка электронных писем на 12 л. (далее – [9]).

Кроме того, согласно возражению, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту. Так, по мнению лица, подавшего возражение, к существенным не могут быть отнесены признаки, согласно которым устройство охлаждения содержит, по крайней мере, один люк, снабжено контроллером температуры, источником ультрафиолетового излучения и устройством вентиляции.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 21.12.2017, поступил (13.12.2017) отзыв на возражение, в котором он выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

В отзыве на возражение патентообладатель отмечает, что «... все признаки независимого пункта формулы следует признать существенными ...». Данное мнение обосновывается в отзыве на возражение со ссылками на следующие источники информации:

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 163 от 09.12.2010, всего на 13 л. (далее – [10]);

- Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство Р 3.5.1904-04. Утверждено главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004, всего на 29 л. (далее – [11]).

Кроме того, в отзыве на возражение выражается мнение, что технические условия [4], руководство по эксплуатации [6], чертежи [7], фотографии [8] и электронные письма [9] не могут быть включены в уровень техники, поскольку не являлись общедоступными источниками информации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель выражает сомнение в том, что сертификат [3], чертежи [7] и фотоматериалы [8] относятся к средству того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом в отзыве утверждается, что сертификат [3], технические условия [4], руководство по эксплуатации [6], чертежи [7] и фотографии [8] не позволяют сделать вывод об известности из каждого из них всей совокупности существенных признаков запатентованной полезной модели. В частности, патентообладатель утверждает, что в технических условиях [4] отсутствуют какие-либо упоминания о признаках, характеризующих «... наличие и расположение контейнера/контейнеров, источника ультрафиолетового излучения, устройства вентиляции ...». Также, по мнению патентообладателя, из руководства по эксплуатации [6] не известны, признаки, характеризующие «... наличие контейнера/контейнеров и устройства вентиляции и их размещение в устройстве охлаждения ...». При этом патентообладатель отмечает, что вентилятор, известный из руководства по эксплуатации [6], не равнозначен упомянутому устройству вентиляции,

что, по его мнению, подтверждается в апелляционной жалобе от 25.08.2017 по делу № 2-2734/2017, всего на 5 л. (далее – [12]).

В отношении размещения в сети Интернет информации [1], патентообладатель отмечает, что Интернет-сервис web.archive.org, распечатки с которого приложены к отзыву на возражение на 6 л. (далее – [13]), не содержит сведений о наличии такой информации на упомянутом сайте до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении же доводов возражения об использовании на территории Российской Федерации изделия, которому присущи все признаки вышеприведенной формулы, в отзыве на возражение отмечается следующее. По мнению патентообладателя, наличие сертификата [3] и технических условий [4] «... еще не говорит о начале открытого введения товаров в гражданский оборот ...». Также патентообладатель обращает внимание на то, что в руководстве по эксплуатации [6] «... отсутствуют отметки о продаже и установке холодильника, что подтверждает, что на указанную в нем дату холодильник не поступал в открытый гражданский оборот ...». Кроме того, патентообладатель указывает на то, что документы [5] относятся к купле-продаже различных изделий, в частности, они «относятся к купле-продаже холодильников «Саратов 501М» ... и содержат описание идентифицирующих признаков ... Однако в указанных документах нет никаких упоминаний о таких существенных признаках полезной модели, как наличие устройства вентиляции и его расположение в устройстве охлаждения ...».

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

С учетом даты подачи заявки (02.12.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и 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 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, 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.

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 подпункту 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 соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 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 подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам 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.

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

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

Документы [2] подтверждают лишь существование на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту Интернет-сайта <http://berkut-2000.ru>. Однако, данные документы не содержат подтверждения того, какие именно сведения содержал на своих страницах данный сайт на эту дату. Таким образом, сведения [1] с упомянутого Интернет-сайта, представленные лицом, подавшим возражение, не могут быть приняты к рассмотрению в качестве общедоступных для целей оценки соответствия запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов возражения об использовании на территории Российской Федерации на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия – холодильник «Саратов-501М», то необходимо отметить следующее.

Среди документов [5] присутствуют следующие группы корреспондирующихся между собой документов, которые подтверждают факт такого использования:

- договор №12 от 17.03.2015, спецификация №01 от 17.03.2015, счет №38 от 17.03.2015, товарная накладная №36 от 18.03.2015, счет-фактура №00000038 от 18.03.2015 (далее – [5.1]);
- договор №НГЛ/МСК-05460/КП от 14.04.2015 и спецификация к нему (приложение №1), акт приема-передачи товара от 18.05.2015, счет №72

- от 27.04.2015, товарная накладная №69 от 18.05.2015, счет-фактура №00000080 от 18.05.2015 (далее – [5.2]);
- договор №НЛК/МСК-05628/КП от 03.08.2015 и спецификация к нему (приложение №1), акт приема-передачи товара от 25.08.2015, счет №160 от 03.08.2015, товарная накладная №159 от 25.08.2015, счет-фактура №00000181 от 25.08.2015 (далее – [5.3]);
 - договор №НЛК/МСК-05627/КП от 03.08.2015 и спецификация к нему (приложение №1), акт приема-передачи товара от 15.09.2015, счет №161 от 04.08.2015, товарная накладная №176 от 15.09.2015, доверенность №115/ТМЦ от 14.09.2015 (далее – [5.4]).

Таким образом, документы [5.1] – [5.4] в совокупности свидетельствуют о факте реализации третьим лицам на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделию – холодильник «Саратов-501М».

Договоры и спецификации, имеющиеся среди документов [5.1] – [5.4], указывают на наличие намерений в осуществлении упомянутого факта, а товарные накладные и акты приема-передачи товара – свидетельствуют о его свершении.

При этом сведения о конструктивных особенностях изделия – холодильник «Саратов-501М» содержаться как в руководстве по эксплуатации [6] и технических условиях [4], так и в описании товара, имеющемся в спецификациях и актах сдачи-приемки, содержащихся в документах [5.2] – [5.4].

Что касается довода отзыва патентообладателя о том, что руководство по эксплуатации [6] не подтверждает поступления в открытый гражданский оборот описанного в нем изделия, т.к. в нем отсутствуют отметки о продаже и установке холодильника, то этот довод не противоречит возможности использования сведений технического характера, содержащихся в данном руководстве [6].

Анализ сведений технического характера, содержащихся в упомянутых материалах [6], [4] и [5.2] – [5.4], обуславливает вывод о нижеследующем.

Изделие – холодильник «Саратов-501М» является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно устройством для временного хранения отходов (см. пункт 1.1 на странице 2 руководства по эксплуатации [6], а также абзац 6 на странице 2 технических условий [4]).

При этом, согласно сведениям из руководства по эксплуатации [6], известное изделие, как и техническое решение по оспариваемому патенту, содержит устройство охлаждения, представляющее собой холодильную камеру, снабженную источником ультрафиолетового излучения и контроллером температуры (см. рисунок 1 на странице 6 руководства по эксплуатации [6]).

На страницах 7, 9, 10 и 11 руководства по эксплуатации [6] имеются упоминания о том, что холодильник «Саратов-501М» снабжен плотно закрывающейся дверью, к которой с очевидностью для специалиста может быть применен термин – «люк», использованный для характеристики соответствующего признака в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Можно согласиться с доводом патентообладателя о том, что в руководстве по эксплуатации [6] при описании устройства холодильника «Саратов-501М» не используется термин «устройство вентиляции». Однако, соответствующий признак приведен в оспариваемом патенте в общем виде, без уточнения конструктивных особенностей такого устройства вентиляции, а также указания на то, обеспечивает такое устройство внутреннюю циркуляцию воздуха или же воздухообмен с внешней средой. В описании к патенту имеется лишь информация о том, что работа данного устройства вентиляции осуществляется совместно с источником ультрафиолетового излучения с целью очистки и обеззараживания воздуха и поверхностей именно внутри устройства охлаждения. При этом на странице 6 руководства

по эксплуатации [6] указано, что известный холодильник для хранения отходов оснащен вентилятором, который согласно имеющемуся рисунку 1 размещен в непосредственной близости от источника ультрафиолетового излучения и обеспечивает обдув испарителя. Для специалиста очевидно, что к вентилятору, обеспечивающему внутреннюю циркуляцию воздуха, и специально предназначенному для обдува других элементов конструкции, может также быть применен термин – «устройство вентиляции». Здесь можно отметить, что приведенная патентообладателем в подтверждение обратного вывода ссылка на апелляционную жалобу [12] не может быть использована для документального установления какого-либо факта, т.к. она является лишь частным мнением составившего ее лица.

Что касается признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих возможность размещения в устройстве охлаждения контейнеров, то необходимо отметить следующее.

Как было отмечено выше, руководство по эксплуатации [6] (см. пункт 1.1 на странице 2) и технические условия [4] (см. абзац 6 на странице 2) содержат сведения о том, что холодильник «Саратов-501М» предназначен для временного хранения отходов класса «Б». При этом в отзыве патентообладателя приведены сведения о том, что временное хранение отходов класса «Б» в соответствии с пп.3.3, 4.6, 4.7, 4.16, 4.26 СанПиН [10] в обязательном порядке осуществляется в контейнерах. То есть, для специалиста очевидно, что устройство охлаждения холодильника «Саратов-501М» для выполнения своей основной функции по хранению отходов класса «Б» должно содержать, по крайней мере, один контейнер для отходов.

Кроме того, в спецификациях и актах сдачи-приемки, содержащихся в документах [5.2] – [5.4], также приведены сведения, о том, что реализованные на территории Российской Федерации изделия – холодильники «Саратов-501М» компонуются для хранения медицинских отходов класса «Б» баками и другими емкостями, которые также могут быть описаны термином – «контейнер».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию – холодильник «Саратов-501М», сведения о котором стали известными в результате его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета данной полезной модели.

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).

Ввиду сделанного вывода, источники информации [3], [7] – [9], [11], а также доводы о существенности отдельных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не анализировались.

В отношении поступившего 21.12.2017 особого мнения необходимо отметить, что в нем патентообладатель обращает внимание только на то, что, несмотря на проявленную им инициативу, ему не было предоставлено возможности корректировки формулы.

Здесь нужно обратить внимание на то, что анализ формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал, что признаки зависимых пунктов 2 – 14 данной формулы нельзя признать существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту. Так указанный технический результат заключается в обеспечении «... требуемого режима хранения отходов до момента их утилизации, удовлетворяющего санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам». При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, в чем именно заключаются упомянутые нормы и какой режим хранения требуется. Как следствие, из описания к оспариваемому патенту остается неясным какова причинно-следственная связь между признаками зависимых пунктов 2 – 14 данной формулы и упомянутым техническим результатом.

Из описания к оспариваемому патенту следует, что предложенное

решение предназначено для временного хранения отходов, в том числе пищевых и медицинских класса «Б» и «В». Требования по хранению таких отходов прописаны в СанПиН [10], которые были представлены патентообладателем в процессе рассмотрения настоящего возражения. Однако, в СанПиН [10] отсутствуют предписания, соответствующие признакам зависимых пунктов 2 – 14 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, отличительные признаки зависимых пунктов 2 – 14 данной формулы не могут быть признаны существенными. В результате, коллегия не сочла возможным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и предложить патентообладателю внести изменения в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 161754 признать недействительным полностью.