

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 декабря 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 «ТКС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №186993, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №186993 «Борт» выдан по заявке №2018145344 с приоритетом от 20.12.2018 на имя Дальнева Михаила Валентиновича и Горшкова Дмитрия Михайловича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Борт декоративного ограждения, включающий удлиненный элемент ограждения, отличающийся тем, что удлиненный элемент ограждения выполнен гибким, по одной стороне кромки которого выполнены элементы опоры, причем гибкий удлиненный элемент ограждения выполнен с возможностью соединения с другими гибкими удлиненными элементами

ограждения, а элементы опоры выполнены с возможностью не пересечения между собой при скручивании гибкого удлиненного элемента ограждения.

2. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что гибкий удлиненный элемент ограждения имеет боковые пазы для соединения с ответными пазами других дополнительных гибких удлиненных элементов ограждения.

3. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что гибкий удлиненный элемент ограждения дополнительно имеет возможность соединения и фиксирования по бокам с двумя другими гибкими удлиненными элементами ограждения посредством соединителей.

4. Борт декоративного ограждения по п.3, отличающийся тем, что каждый соединитель выполнен в виде заклепки.

5. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что гибкий удлиненный элемент ограждения выполнен из металла.

6. Борт декоративного ограждения по п.5, отличающийся тем, что гибкий удлиненный элемент ограждения выполнен в виде металлической пластины прямоугольной формы.

7. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что каждый элемент опоры выполнен треугольной формы.

8. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что каждый элемент опоры выполнен трапециевидной формы, большее основание которого закреплено на гибком удлиненном элементе ограждения.

9. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что каждый элемент опоры выполнен из металла.

10. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что часть элементов опор выполнена с отверстиями под штыри.

11. Борт декоративного ограждения по п.1, отличающийся тем, что гибкий удлиненный элемент ограждения и элементы опоры выполнены из одного металлического листа».

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

В подтверждение данного довода в возражении представлены копии следующих источников информации:

- патентный документ AU 2017221887 A1, опуб. 22.03.2018 (далее [1]);
- коммерческое предложение №15/12 от 15.12.2020 (далее [2]).

В возражении отмечено, что из патентного документа [1] известна вся совокупность признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Относительно признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-3, 5-9 и 11 также известны из патентного документа [1].

В возражении содержатся две сравнительные таблицы.

Коммерческое предложение [2] представлено для подтверждения заинтересованности лица, подавшего возражение.

Кроме того, 20.10.2021 от лица, подавшего возражение, поступило дополнение, содержащее обоснование заинтересованности в оспаривании спорного патента в виде копии претензии в адрес ООО «Бельворс» (далее [3]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 26.10.2021 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве отмечено, что технический результат полезной модели по оспариваемому патенту заключается в более повышенной надежной устойчивости борта при скручивании или плавном повороте. При этом, по мнению патентообладателя, из патентного документа [1] не известны два признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- 1) по одной стороне кромки удлиненного элемента ограждения

выполнены элементы опоры;

2) элементы опоры выполнены с возможностью не пересечения между собой при скручивании гибкого удлиненного элемента ограждения.

Патентообладатель отмечает, что из патентного документа [1] не известны признаки зависимых пунктов 4 и 10 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отзыве отмечено, что возражение против действующего патента может быть подано любым лицом, соответственно, источники [2] и [3] не являются релевантными и рассмотрению не подлежат.

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

С учетом даты подачи заявки (20.12.2018), 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 (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ 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, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами. Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] имеет дату публикации до даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом техническое решение, отраженное в патентном документе [1], относится к борту садового ограждения, т.е. к средству того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] является аналогом технического решения по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [1] (см. перевод: реферат, абзацы [0003], [0040]-[0042], [0077]-[0084], [0094]-[0096], [0099]-[00101], [00110], фиг. 1-3, 5-8, 18-20) известен борт (10) декоративного ограждения, включающий удлиненный элемент (20) ограждения. Удлиненный элемент (20) ограждения выполнен гибким, о чем свидетельствуют (см. абзацы [0040]-[0042]) материал его выполнения (например, низкоуглеродистая или оцинкованная сталь, алюминий, полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид) и незначительная относительно длины толщина (менее 3 мм). По одной стороне кромки удлиненного элемента (20) выполнены элементы (30) опоры. Причем гибкий удлиненный элемент (20) ограждения выполнен с возможностью соединения с другими гибкими удлиненными элементами (20) ограждения посредством соединительных элементов (50 и 70).

Относительно признаков, касающихся того, что элементы опоры выполнены с возможностью не пересечения между собой при скручивании гибкого удлиненного элемента ограждения, необходимо отметить следующее.

Согласно материалам оспариваемого патента названное «непересечение» элементов опор между собой при скручивании гибкого удлиненного элемента ограждения достигается исключительно треугольной формой выполнения опор. При этом в патентном документе [1] опоры (30) также имеют треугольную форму (см. абзацы [0083]-[0084], фиг. 1). Кроме того, указанные

признаки характеризуют удобство транспортировки и хранения удлиненного элемента борта, а не достижение технического результата полезной модели по оспариваемому патенту, заключающегося в более повышенной надежной устойчивости борта при скручивании или плавном повороте. Также необходимо отметить, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о причинно-следственной связи между данными признаками и вышеуказанным техническим результатом (см. пункт 35 Требований ПМ).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (патентный документ [1]) об известности технического решения, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2, касающиеся того, что гибкий удлиненный элемент ограждения имеет боковые пазы для соединения с ответными пазами других дополнительных гибких удлиненных элементов ограждения, являются несущественными, поскольку описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о причинно-следственной связи между данными признаками и вышеуказанным техническим результатом (см. пункт 35 Требований ПМ).

Признаки зависимого пункта 3, касающиеся того, что гибкий удлиненный элемент ограждения дополнительно имеет возможность соединения и фиксирования по бокам с двумя другими гибкими удлиненными элементами ограждения посредством соединителей, известны из патентного документа [1] (см. абзацы [0099]-[00101], фиг. 5-8).

Признаки зависимого пункта 4, касающиеся того, что каждый соединитель выполнен в виде заклепки, являются несущественными, поскольку описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о причинно-следственной связи между данными признаками и вышеуказанным техническим результатом (см. пункт 35 Требований ПМ).

Признаки зависимого пункта 5, касающиеся того, что гибкий удлиненный элемент ограждения выполнен из металла, известны из патентного документа [1] (см. абзац [0040]).

Признаки зависимого пункта 6, касающиеся того, что гибкий удлиненный элемент ограждения выполнен в виде металлической пластины прямоугольной формы, известны из патентного документа [1] (см. абзац [0077], фиг. 1).

Признаки зависимого пункта 7, касающиеся того, что каждый элемент опоры выполнен треугольной формы, известны из патентного документа [1] (см. абзацы [0083]-[0084], фиг. 1).

Признаки зависимого пункта 8, касающиеся того, что каждый элемент опоры выполнен трапециевидной формы, большее основание которого закреплено на гибком удлиненном элементе ограждения, являются несущественными, поскольку описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о причинно-следственной связи между данными признаками и вышеуказанным техническим результатом (см. пункт 35 Требований ПМ).

Признаки зависимого пункта 9, касающиеся того, что каждый элемент опоры выполнен из металла, известны из патентного документа [1] (абзацы [0078]-[0079], фиг. 1).

Признаки зависимого пункта 10, касающиеся того, что часть элементов опор выполнена с отверстиями под штыри, известна из патентного документа [1] (см. абзац [0098], фиг. 1-8). Отверстия в элементах опор будут образовываться после выемки из них соединительных элементов (50) и (70),

при этом неважно используются данные отверстия именно под штыри или нет, поскольку описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о причинно-следственной связи между возможностью размещения в данных отверстиях именно штырей и вышеуказанным техническим результатом (см. пункт 35 Требований ПМ).

Признаки зависимого пункта 11, касающиеся того, что гибкий удлиненный элемент ограждения и элементы опоры выполнены из одного металлического листа, известны из патентного документа [1] (см. абзацы [0077]-[0079], фиг. 1).

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-11 в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не изменит сделанного выше вывода.

Источники [2] и [3], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались в виду сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №186993 признать недействительным полностью.