

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 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, регистрационный №59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Спецмаш» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 08.09.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №97176, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №97176 на полезную модель «Колодочный тормоз», патентообладателем по которому является ООО «Завод строительного оборудования» (далее патентообладатель), выдан по заявке №2010110439/11 с приоритетом от 19.03.2010, и со следующей формулой:

«Колодочный тормоз, снабженный устройством регулирования его тормозного момента, содержащим вертикально размещенную замыкающую пружину, снабженную регулировочной гайкой, отличающийся тем, что регулировочная гайка размещена над замыкающей пружиной с возможностью кинематической связи с ней».

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

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Спецмаш» (далее – [1]);
- исковое заявление ООО «Завод строительного оборудования» от 18.03.2020 (далее – [2]);
- определение по делу А08-2083/2020 от 23.03.2020 (далее – [3]);
- определение по делу А08-2083-2020/2020 от 13.08.2020 (далее – [4]);
- сертификат дилера ООО «Спецмаш», выданный ООО «Спецмаш-Украина» (далее – [5]);
- ТУ У 29.2-33120036-003:2007 зарегистрированные 03.08.2007, а также извещение об изменении от 19.12.2012 (далее – [6]);
- паспорт на тормоз колодочный типа ТКГ производства ООО «Спецмаш-Украина» с руководством по эксплуатации (далее – [7]);
- справочник «Крановое электрооборудование» под ред. А.А. Рабиновича, Москва «Энергия», 1979, с.106 (далее – [8]);
- справочник «Тормозные устройства» под ред. М.П. Александрова, Москва «Машиностроение», 1983, с.46 (далее – [9]);
- учебное пособие для втузов «Грузоподъемные машины. Атлас конструкций», Руденко Н.Ф., Руденко В.Н., Москва «Машиностроение», 1970, лист 20, с.23 (далее – [10]);
- книга «Тормоза подъемно-транспортных машин», Александров М.П., Москва «Машиностроение», 1976, с.160-162 (далее – [11]);
- распечатка страниц Интернет-сайта <http://www.temz.tomsk.ru> (далее - [12]);
- разрешение №ППС00-20287 от 13.04.2006 на применение Тормозов (далее – [13]);

- разрешение №ППС00-35704 от 02.09.2009 на применение Тормозов (далее – [14]).

Кроме того, в возражении указано, что срок действия оспариваемого патента истек. Однако, он может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия. При этом для аннулирования патента лицо, подавшее возражение, представляет документы для подтверждения своей заинтересованности.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Патентообладатель 12.10.2020 представил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве отмечено, что в описании приведены все необходимые сведения, подтверждающие существенность признаков и следовательно необходимость их наличия в независимом пункте формулы оспариваемого патента. Так, в описании в разделе «раскрытие полезной модели» приведены сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом и, соответственно, обоснована их существенность. В разделе описания «осуществление полезной модели» также представлены все необходимые сведения, подтверждающие существенность признаков формулы, в частности, описана работа колодочного тормоза в «режиме», наглядно показывающем возможность достижения всей совокупностью признаков формулы заданного технического результата.

Кроме этого, патентообладатель отмечает, что не все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из материалов [6]-[12]. Так из сведений, содержащихся в материалах [6]-[12], не известен, по меньшей мере, признак, характеризующий размещение регулировочной гайки над замыкающей пружиной с возможностью кинематической связи с ней.

От лица, подавшего возражение, 29.10.2020 и 09.11.2020 поступили дополнительные материалы, подтверждающие введение в гражданский оборот колодочного тормоза:

- грузовая таможенная декларация 130809 и счет-фактура № 7 от 07.08.2009 (далее – [15]);

- грузовая таможенная декларация 171109 и счет-фактура от 16.11.2009 (далее – [16]);

- грузовая таможенная декларация 230609 и счет-фактура от 18.06.2009 (далее – [17]);

- грузовая таможенная декларация и счет-фактура от 01.09.2009 (далее - [18]);

- товарная накладная №20 от 27.05.09 (далее – [19]);

- товарная накладная №42 от 31.07.09 (далее – [20]);

- товарная накладная №43 от 31.07.09 (далее – [21]);

- товарная накладная №32 от 04.06.09 (далее – [22]);

- товарная накладная №155 от 16.12.09 (далее – [23]);

- руководство по эксплуатации с паспортом 33120036-003 Тормоза колодочного типа ТКГ от 03.03.2009 (далее – [24]).

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

С учетом даты подачи заявки (19.03.2010), по которой выдан оспариваемый патент, и даты подачи возражения (08.09.2020) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели 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 Бюллетене 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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 технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - 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.

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

Здесь необходимо отметить, что срок действия оспариваемого патента на дату подачи возражения истек. Однако в соответствии с третьим абзацем пункта 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса, действующего на дату

подачи возражения, возражение против выдачи патента может быть подано заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

В рамках рассмотрения настоящего возражения были представлены документы судебного делопроизводства, согласно которым ООО «Спецмаш» (лицо, подавшее возражение) является ответчиком в споре, инициированным ООО «Завод строительного оборудования» (патентообладатель). В частности, лицо, подавшее возражение, указано в качестве ответчика в исковом заявлении [2] и определениях суда [3]-[4]. Данное судебное разбирательство было инициировано патентообладателем с целью взыскания убытков с лица, подавшего возражение, и наложения ограничений на ведение им хозяйственной деятельности, а нарушения, которые повлекли за собой подачу данного искового заявления [2] в суд, касаются нарушения патентных прав патентообладателя. При этом в исковом заявлении фигурирует номер оспариваемого патента.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Спецмаш» (лицо, подавшее возражение) в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №97176 «Колодочный тормоз».

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

Лицом, подавшим возражение, представлены грузовые таможенные декларации со счетами фактурами [15]-[18] от 07.08.2009, от 16.11.2009, от 18.06.2009 и от 01.09.2009, согласно которым, в частности, тормоз колодочный ТКГ-200-СУ У2 был поставлен компанией ООО «Спецмаш-Украина» в адрес компании ООО «Спецмаш».

Вместе с тем, также были представлены товарные накладные [19]-[23] от 27.05.09, от 31.07.09, от 31.07.09, от 04.06.09 и от 16.12.09, согласно которым в частности, тормоз колодочный ТКГ-200 был поставлен компанией

ООО «Спецмаш» покупателям, в частности, ООО «Эл-Кран» и ООО «СлавСнабКомплект» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (19.03.2010).

При этом, согласно сертификату [5] ООО «Спецмаш» является официальным дилером продукции ООО «Спецмаш-Украина». Кроме того, в руководстве по эксплуатации [24] к тормозу колодочному типа ТКГ, изготовленному 03.03.2009 в соответствии с ТУ [6], на обратной стороне также указано, что ООО «Спецмаш» является официальным представителем и импортером в России. Вместе с тем, как отмечено в ТУ [6] в названии тормоза символы «СУ» обозначают производителя, а именно ООО «Спецмаш-Украина», а символы «У2» относятся к климатическому исполнению тормоза, что не подразумевает под собой конструктивных изменений колодочного тормоза.

Таким образом, можно сделать вывод, что материалы [15]-[18], [19]-[23], а также [5] и [24] подтверждают факт введения в гражданский оборот тормоза колодочного ТКГ-200-СУ У2 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (19.03.2010).

Сведения о конструктивных особенностях тормоза колодочного ТКГ-200-СУ У2 раскрыты в руководстве [24] и ТУ [6].

Из руководства [24] известен колодочный тормоз (см. раздел 1 паспорта, рис.1), снабженный устройством регулирования его тормозного момента (см. раздел 6 абз.4 снизу), содержащим вертикально размещенную замыкающую пружину (3), снабженную регулировочной гайкой (14). Регулировочная гайка размещена над замыкающей пружиной с возможностью кинематической связи с ней (см. рис.1 (вид сверху) и раздел 7 абз.3 снизу).

Таким образом, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи колодочному тормозу ТКГ, в частности, ТКГ-200 СУ У2, известному из сведений, содержащихся в руководстве с паспортом [24] и ТУ [6].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому

патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода материалы [1], [7]-[14], представленные с возражением, не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №97176 признать недействительным полностью.