

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 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» (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 «ЮнисТрейд», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.08.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №200164, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №200164 «Профиль уголковый» выдан по заявке №2020118533 с приоритетом от 10.04.2020 на имя ООО «Забор Профиль» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Профиль уголковый, который содержит вершину коробчатого поперечного сечения, имеющую полку и боковые стенки, причем форма поперечного сечения упомянутой вершины соответствует треугольной арке, а боковые стенки, образованные уступообразным изгибом, соединены с плечами профиля, свободные концы которых снабжены завальцовками, направленными внутрь профиля,

отличающийся тем, что упомянутые завальцовки в части, примыкающей к плечам профиля, имеют вид полуокружности».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи профилю уголкового, производимому ООО «ЮнисТрейд», сведения о котором стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в результате его использования.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Договор на поставку №01/10-Э от 23.10.2018 г. между ООО «ЮнисТрейд», г. Гродно, Республика Беларусь и ООО «Городея» г. Смоленск, Российская Федерация (далее - [1]);

- Товарная накладная №0407448 от 17.01.2020 г. на основании Договора №01/10-Э от 23.10.2018 и спецификации №1 от 16.01.2020 (далее - [2]);

- Спецификация №1 от 16.01.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [3]);

- Чертежи №№1 - 5 к Спецификации №1 от 16.01.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [4]);

- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) по товарной накладной №0407448 от 17.01.2020 (далее - [5]);

- ТУ ВУ 590900770.001-2015, зарегистрированное Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь под № 044617 31.07.2015 (далее - [6]);

- Товарная накладная №0407451 от 24.01.2020 далее на основании Договора №01/10-Э от 23.10.2018 и спецификации № 2 от 23.01.2020 (далее - [7]);

- Спецификация №2 от 23.01.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [8]);
- Чертежи №№1 - 2 к Спецификации №2 от 23.01.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [9]);
- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) по товарной накладной №0407451 от 24.01.2020 (далее - [10]);
- Договор на поставку №01/01-Э от 08.01.2020 между ООО «ЮнисТрейд», г. Гродно, Республика Беларусь и ООО «СВАН ТРЕЙД» г. Кропивницкий, Украина, (далее - [11]);
- Товарная накладная №0407455 от 19.02.2020 на основании Договора №01/01-Э от 08.01.2020 и спецификации №2 от 19.02.2020 (далее - [12]);
- Спецификация №1 от 17.02.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [13]);
- Чертежи №№1 - 8 к Спецификациям №№1-2 от 17.02.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [14]);
- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) по товарной накладной №0407455 от 19.02.2020 (далее - [15]);
- Декларация на товары А16457/190220/0002356 по товарной накладной №0407455 от 19.02.2020 (далее – [16]);
- Договор на поставку №01/04-Э от 01.04.2019 между ООО «ЮнисТрейд», г. Гродно, Республика Беларусь и ООО «ДСТС-Калининград» г. Калининград, Российская Федерация (далее - [17]);
- Товарная накладная №5348032 от 26.02.2020 г. на основании Договора №01/04-Э от 01.04.2019 и спецификации №2 от 21.02.2020 (далее - [18]);
- Спецификация №2 от 21.02.2020 к Договору №01/04-Э от 01.04.2019 (далее - [19]);
- Чертежи №1 - №4 к Спецификации №2 от 21.02.2020 к Договору № 01/04-Э от 01.04.2019 (далее - [20]);

- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) по товарной накладной №5348032 от 26.02.2020 (далее - [21]);

- Товарная накладная №0407465 от 28.02.2020 на основании Договора №01/10-Э от 23.10.2018 и спецификации №3 от 28.02.2020 (далее - [22]);

- Спецификация №3 от 28.02.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [23]);

- Чертежи №№1 - 7 к Спецификации №3 от 28.02.2020 к Договору № 01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [24]);

- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) по товарной накладной №0407465 от 28.02.2020 (далее - [25]);

- Товарная накладная №0407479 от 27.03.2020 на основании Договора №01/10-Э от 23.10.2018 и спецификации №5 от 27.03.2020 (далее - [26]);

- Спецификация №5 от 27.03.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [27]);

- Чертежи №№1 - 8 к Спецификации №5 от 27.03.2020 к Договору №01/10-Э от 23.10.2018 (далее - [28]);

- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) по товарной накладной №0407479 от 27.03.2020 (далее - [29]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 28.01.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору №01/10-Э от 23.10.2018 [1] с ООО «Городея» по товарной накладной №0407448 от 17.01.2020 [2] и по товарной накладной №0407451 от 24.01.2020 [7] (далее – [30]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 11.02.2020 подтверждающая оплату за товар по Договору № 01/10-Э от 23.10.2018 [1] с ООО «Городея» по товарной накладной № 0407451 от 24.01.2020 [7] (далее - [31]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ54РЈСВ30126204771030000978 за 26.02.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору №01/01-Э от

08.01.2020 [11] с ООО «СВАН ТРЕЙД» по товарной накладной №0407455 от 19.02.2020 [12] (далее - [32]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ54РЈСВ30126204771030000978 за 20.05.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору №01/01-Э от 08.01.2020 [11] с ООО «СВАН ТРЕЙД» по товарной накладной №0407455 от 19.02.2020 [12] (далее - [33]);

- Выписка из лицевого счета ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ76ВРСВ30121600340206430000 за 15.05.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору №01/04-Э от 01.04.2019 [17] с ООО «ДСТС-КАЛИНИНГРАД» по товарной накладной № 5348032 от 26.02.2020 [18] (далее - [34]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 27.02.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору № 01/10-Э от 23.10.2018 [1] с ООО «Городея» по товарной накладной №0407465 от 28.02.2020 [22] (далее - [35]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 11.03.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору № 01/10-Э от 23.10.2018 [1] с ООО «Городея» по товарной накладной № 0407465 от 28.02.2020 [22] (далее - [36]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 19.03.2020 (далее - [37]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 24.03.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору №01/10-Э от 23.10.2018 [1] с ООО «Городея» по товарной накладной №0407479 от 27.03.2020 [26] (далее - [38]);

- Выписка по счету ООО «ЮНИСТРЕЙД» ВУ11РЈСВ30126204771010000643 за 06.04.2020, подтверждающая оплату за товар по Договору №01/10-Э от 23.10.2018 [1] с ООО «Городея» по товарной накладной №0407479 от 27.03.2020 [26] (далее - [39]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Патентообладатель 13.09.2021 представил отзыв, в котором не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

В отзыве отмечено, что в приложенном к договорам [1], [11] и [17] чертежах невозможно идентифицировать тождественность реализованной продукции оспариваемой полезной модели.

По мнению патентообладателя, в спецификации имеется ссылка на ТУ, однако, в данных ТУ также не содержится описания всех существенных признаков полезной модели.

В отзыве указано, что неопределенному кругу лиц, также и ООО «Забор Профиль», не было и не могло быть известно о реализации продукции по представленным договорам поставки. Таким образом, приведенный в обоснование возражений довод об отсутствии «новизны» по причине заключения представленных в материалы дела договоров поставки, свидетельствует о необоснованности заявления.

Патентообладатель отмечает, что договор [1] действует до 31.12.2019 или до полного исполнения сторонами его условий. При этом, заявка на решение по оспариваемому патенту подана 10.04.2020, то есть в течение полугода, что не влечет признание недействительным выданного патента.

Патентообладатель в дополнение к отзыву 10.10.2021 представил дополнительные доводы в отношении достижения технического результата. По его мнению, увеличение продольной жесткости профиля по оспариваемому патенту, достигается за счет конструкции профиля и признаков, указанных в формуле полезной модели. В частности, наличие такого признака как «плечи» обеспечивает достижение указанного технического результата посредством изменения сечения профиля по сравнению с сечением изделия, представленного на чертежах, содержащихся в возражении. В подтверждение данного довода патентообладатель

представляет отчет по материалам исследования и расчета прочности и жесткости профиля уголкового для заборного наполнения (продольного элемента ограждения) (далее – [40]).

В ответ на доводы патентообладателя лицом, подавшим возражение, 12.10.2021 были представлены контраргументы, которые по существу повторяют доводы возражения. При этом вместе с дополнениями лицо, подавшее возражение представляет справочную информацию для толкования признаков формулы: вершина, стенка, боковой, изгиб, уступообразный, уступ, коробка, арка, треугольный:

- Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, изд. «НОРИНТ», г. Санкт-Петербург, 2000 (далее – [41]);

- Справочно-методическое пособие в 3-х кн. «Основы конструирования», П.И. Орлов, Москва, «Машиностроение», 1977, том.1 (далее – [42]).

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

С учетом даты подачи заявки (10.04.2020), 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

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

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

В возражении представлены договора [1], [11], [17], товарные накладные [2], [5], [7], [10], [12], [15], [18], [21], [22], [25], [26], [29], касающиеся продажи штакетника металлического «ТВИНГО», спецификации [3], [8], [13], [19], [23], [27], чертежи [4], [9], [14], [20], [24], [28], являющиеся неотъемлемой частью спецификаций, и выполненные по ТУ [6].

Упомянутые материалы, а также выписки по счетам [30]-[39] в совокупности подтверждают факт введения в гражданский оборот штакетника металлического «ТВИНГО». Буквенные обозначения, такие как: ОЦ; О-ПЭС; О-ПЭД; О-ППЛ-Д, указанные в конце названия «ТВИНГО» в товарных накладных, согласно ТУ [6], характеризуют лишь вариант покрытия штакетника металлического. Конструкция штакетников металлических «ТВИНГО» является одинаковой, что подтверждается чертежами [4], [9], [14], [20], [24], [28] и ТУ [6].

В отношении чертежей [4], [9], [14], [20], [24], [28] также следует отметить, что на них указан ТУ [6] от 2015 года с изменениями от 31.08.2017, действующие на момент поставки, а кроме того указана дата согласования с покупателями в 2019 году. Таким образом, данная информация, в совокупности с вышесказанным, подтверждает то, что конструкция разрабатывалась до даты приоритета оспариваемого патента.

Так, в частности, договор [1], товарная накладная на штакетник металлический «ТВИНГО» О-ППЛ-Д [22] от 28.02.2020, спецификация [23] к договору [1], чертеж на штакетник металлический «ТВИНГО» [24], являющийся неотъемлемой частью спецификации [23], международная товарно-транспортная накладная [25] по

товарной накладной [22], в совокупности подтверждают факт поставки ООО «ЮнисТрейд» (поставщик) штакетника металлического «ТВИНГО» О-ППЛ-Д компании ООО «Городея» (грузополучатель), до даты приоритета 10.04.2020 полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, информация о штакетнике металлическом «ТВИНГО» может быть включена в уровень техники для целей проверки новизны полезной модели (пункту 52 Правил).

Сведения о конструктивных особенностях штакетника металлического «ТВИНГО» раскрыты в чертеже [24] и ТУ [6].

Штакетник металлический «ТВИНГО», содержит профиль уголкового (см. ТУ [6]), содержащий вершину коробчатого поперечного сечения, имеющую полку и боковые стенки (см. чертеж «ТВИНГО» [24]). Форма поперечного сечения упомянутой вершины соответствует треугольной арке (см. чертеж «ТВИНГО» [24] участок, отмеченный выноской с размером 13), а боковые стенки, образованные уступообразным изгибом (см. чертеж «ТВИНГО» [24] участок от треугольной арки), соединены с плечами профиля, свободные концы которых снабжены завальцовками (см. чертеж «ТВИНГО» [24] участок, отмеченный выноской с размером 22 ± 2), направленными внутрь профиля. Завальцовки в части, примыкающей к плечам профиля, имеют вид полуокружности.

Таким образом, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению штакетник металлический «ТВИНГО» известному из чертежа [24] и ТУ [6].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов патентообладателя о подаче заявки на решение по оспариваемому патенту в течении шести месяцев, что по его мнению не влечет признание патента недействительным (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса), следует отметить.

Применение норм данной статьи возможно лишь в том случае, если раскрытие информации, относящейся к полезной модели, произошло самим автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными. Однако, патентообладателем не были представлены какие-либо сведения, документы или какие-либо иные материалы, подтверждающие обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели. В материалах отзыва и дополнениях данных доказательств не содержится.

В отношении отчета [40], представленного в подтверждение существенности признака, характеризующего «плечи», следует отметить. Ввиду сделанного выше вывода об известности всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту, сведения, содержащиеся в отчете [40], не меняют сделанного выше вывода.

Ввиду сделанного выше вывода анализ документов [16] не проводился.

Источники информации [41] и [42], представленные патентообладателем для толкования признаков, не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2021, патент Российской Федерации №200164 на полезную модель признать недействительным полностью.