

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 действующей на дату подачи возражения 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВОРЛДЭКС ГРУПП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.06.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №216873, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №216873 «Водный аттракцион» выдан по заявке №2022132977 с приоритетом от 15.12.2022. Обладателем исключительного права на данный патент является Ерендеев Сергей Геннадьевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Водный аттракцион, содержащий емкость, имеющую днище, боковые стенки и торцевые стенки, эластичную рабочую поверхность в виде полотна, сливную решетку, установленную в верхней части емкости, с внутренней стороны боковых стенок емкости закреплены опорные кронштейны, каждый из

которых имеет средство поперечного натяжения полотна и соединен с упором, упирающимся в днище, полотно зафиксировано на рамных трубках, которые соединены со средствами поперечного натяжения полотна, отличающийся тем, что каждый упор выполнен в виде цельной трубы, которая одним своим концом жестко соединена со своим кронштейном, а другим своим концом жестко соединена с днищем.

2. Аттракцион по п.1, отличающийся тем, что средство поперечного натяжения полотна включает каретку, выполненную с возможностью перемещения посредством передачи винт-гайка вдоль кронштейна по продольным направляющим, жестко соединенным с кронштейном, а также ленточный натяжитель, охватывающий рамную трубку и соединенный с кронштейном и кареткой.

3. Аттракцион по п.1, отличающийся тем, что каждый упор соединен со своим кронштейном на участке между серединой и верхним краем кронштейна.

4. Аттракцион по п.1, отличающийся тем, что каждый упор выполнен из нержавеющей стали.

5. Аттракцион по п.1, отличающийся тем, что каждый кронштейн выполнен из нержавеющей стали.

6. Аттракцион по п.1, отличающийся тем, что полотно выполнено из двухслойного армированного ПВХ.

7. Аттракцион по п.1, отличающийся тем, что на (вдоль) торцевых стенках имеются средства продольного натяжения полотна, включающие кронштейн, U-образный хомут, охватывающий армирующую трубу, пластину, соединенную с концами U-образного хомута, резьбовой шток, который одним своим концом соединен с пластиной, а другой конец закреплен в кронштейне контргайкой и соединен с ходовой гайкой, расположенной без возможности продольного перемещения в кронштейне».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, лицо, подавшее возражение, указывает, что техническим результатом полезной модели является повышение надежности и долговечности конструкции водного аттракциона. При этом технический результат сформулирован по отношению к наиболее близкому аналогу – патент RU 186805 U, опубл. 04.02.2019. В описании оспариваемого патента указаны недостатки, раскрытого в прототипе технического решения, в частности – «...низкая надежность конструкции за счет наличия шарнирного соединения упора с опорным кронштейном, такой шарнир в результате постоянных нагрузок быстро выходит из строя, в результате чего необходимо осуществлять постоянное техническое обслуживание мест крепления, в том числе с заменой шарнира...», «...выполнение упора в виде выдвижной стрелы также снижает надежность конструкции, поскольку также из-за постоянных нагрузок телескопически выполненный упор подвергается изгибающим моментам, и в местах соединения телескопических частей упора возникают деформации из-за постоянных механических воздействий и вибраций, а механизмы фиксации телескопических частей не выдерживают постоянных нагрузок, в том числе вибраций, что ведет к их разрушению и необходимости замены упоров...» и «...использование полотна, которое постоянно растягивается и со временем рвется, что приводит к необходимости частой замены полотна...», на решение которых направлено техническое решение, раскрытое в оспариваемом патенте.

По мнению лица, подавшего возражение, в оспариваемом патенте не обосновано достижение указанного технического результата по сравнению с ближайшим аналогом, упомянутым в качестве прототипа, поскольку в нем отсутствуют недостатки, указанные в описании оспариваемого патента.

Таким образом, описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, по мнению лица, подавшего возражение не содержит сведения, где описаны конструкция, возможность реализации назначения полезной модели и достижения заявленного технического результата, т.е. указанных сведений не достаточно для осуществления спорной полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата совокупностью существенных признаков. При этом лицо, подавшее возражение, ссылается, на решение Президиума СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ в ПОСТАНОВЛЕНИИ от 28 октября 2021 года (Дело № СИП-405/2021), а также решение СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ по делу №СИП-404/2021 в решении от 22.12.2021, в которых указано, что с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается. На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии технического решения, раскрытого в оспариваемом патенте требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В возражении также приведены доводы, в соответствии с которыми лицо, подавшее возражение, отмечает несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент RU 186805 U, опубл. 04.02.2019 (далее – [1]);
- Решение ФАС от 23.05.2023. по делу №08/01/14.5-79/2022 (далее – [2]);
- Фото-материалы оборудования аттракциона, приложенных к делу ФАС №08/01/14.5-79/2022 от 25.04.2023 (далее – [3]);
- Видео-материалы оборудования дела ФАС №08/01/14.5-79/2022:
- интернет страница <https://disk.yandex.ru/i/shh5zaqM4rQCxQ> (далее – [4]);
- интернет страница https://disk.yandex.ru/i/oc1_lzfKKgO62A (далее – [5]);
- интернет страница <https://disk.yandex.ru/i/fSAkLTiBWi3Jow> (далее – [6]);
- Стандарт СЭВ 4473-84. Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Термины и определения узлов и устройств безопасности, подп. в печать 08.02.1985 (далее – [7]);
- Выписка ЕГРЮЛ ООО «ДЕЕВ» (далее – [8]).

Возражение содержит сравнительный анализ источников информации представленных лицом, подавшим возражение, и существенных признаков формулы полезной модели оспариваемого патента.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы полезной модели оспариваемого патента присущи каждому из технических решений, охарактеризованных в патенте [1] и Решении ФАС [2] и документах к Решению ФАС [3] – [6].

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая полезная модель, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Стороны спора в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php>.

Отзыв на возражение патентообладателем был представлен на заседании коллегии 08.08.2023. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

Патентообладатель в своем отзыве указывает, что лицо, подавшее возражение, при обосновании непатентоспособности оспариваемого патента по критерию «новизна» приводит в качестве методологических материалов Решения Суда по интеллектуальным правам. Однако, по мнению патентообладателя, эти решения СИП не имеют никакого отношения к техническому решению по оспариваемому патенту, поскольку эти решения СИП абсолютно из разных областей и применять их в отношении технического решения по оспариваемому патенту является необоснованным и недопустимым.

Также, по мнению патентообладателя, лицо, подавшее возражение, необоснованно утверждает о декларативном заявлении раскрытия технического результата – повышение надежности и долговечности конструкции водного аттракциона в процессе эксплуатации. При этом патентообладатель указывает, что шарниры могут привести к потере дополнительной жесткости конструкции, что может снизить ее прочность, а также шарниры могут быть менее прочными, чем жесткие соединения, что может привести к повреждению при сильных нагрузках или вибрациях и требуют регулярной замены для поддержания оптимальной производительности. В своем отзыве патентообладатель указывает, что водный аттракцион предназначен для активной эксплуатации, при этом постоянные напоры воды большой массы, а также активное катание пользователей вызывают большие механические нагрузки на кронштейны и соединенные с ними упоры. Таким образом, по мнению патентообладателя, технический результат в описании оспариваемого патента был сформулирован по сравнению с ближайшим аналогом (патентный источник [1]), в котором указано на наличие шарнирного соединения поворотного упора с

кронштейном, а также выполнение поворотного упора в виде выдвижной стрелы, что не позволяет сохранить прочность конструкции в условиях сильных нагрузок, что особенно важно для длительной эксплуатации.

Таким образом, по мнению патентообладателя, нельзя согласиться с доводами возражения, что оспариваемый патент не соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В отношении доводов, касающихся несоответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» патентообладатель указывает, что в патентном источнике [1] отсутствуют сведения о признаках, характеризующих жесткое соединение упора, выполненного в виде цельной трубы, необходимых для достижения технического результата.

В отношении источника информации [2] и приложенных к нему источниках информации [3] – [6] патентообладатель отмечает, что информация о конструкции технического решения патентообладателя, раскрытая в источниках информации [2] – [6] не является общедоступной. Кроме того, по мнению патентообладателя, с даты возбуждения дела в ФАС (01.12.2022) и до даты приоритета оспариваемой полезной модели (15.12.2022) прошло менее 6 месяцев.

Таким образом, по мнению патентообладателя, независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоблюдении пункта 38 Требований ПМ, патентообладатель отмечает, что в описании оспариваемой полезной модели подробно описана конструкция устройства, связь его элементов и подтверждение влияния такого выполнения на достижение технического результата.

В подтверждение своих доводов патентообладателем к материалам отзыва приложены следующие материалы (копии):

- интернет страница <https://assma.m/raznitsa/chem-otlichaetsya-sharnir-ot-zhestkoy-zadelki-preimuschestva-i-nedostatki.html> (далее – [9]);

- интернет страница <https://obzortelefonov.m/sharnir-ili-zhestkaya-zadelka-chem-otlichayutsya-i-kak-vybrat-pravilno.html> (далее – [10]);

- Научно-технический вестник Брянского государственного университета, 2019, №4 (далее – [11]);

- интернет страница <https://www.zinref.ru/0Q0uchebniki/02700krani/00003avtokranisobiomnimprivodo mross1978/028.htm> (далее – [12]);

- интернет страница <https://studfile.net/preview/!6566870/page:35/> (далее – [13]);

- интернет страница https://studbooks.net/2433313/tehnika/raschet_sektsiyteleskopicheskoystrely (далее – [14]).

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы 06.10.2023, содержащие дополнительные документы по делу ФАС №08/01/14.5-79/2022 от ООО «ВОРЛДЭКС ГРУПП» к ООО «ДЕЕВ», а также отзыв ФАС от 27.09.2023 по делу А40-186402/2023.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что из указанных материалов дела, например, из ответа ФАС от 12.10.2021 №08/86286/21 можно увидеть, что материалы дела поступили в ФАС 15.09.2021, при этом материалы дела не рассматривались до 01.12.2022. Таким образом, из материалов дела ФАС №08/01/14.5-79/2022 следует, когда ООО «ДЕЕВ» ссылалось в деле на использование оспариваемого патента в своей продукции, которая была введена в использование и сведения о которой стали общедоступными более чем за 6 месяцев с момента приоритета оспариваемого патента, а именно - по меньшей мере с даты поступления в ФАС материалов, содержащих сведения об использовании оборудования ООО «ДЕЕВ».

По мнению лица, подавшего возражение, в материалах дела ФАС №08/01/14.5-79/2022 раскрытие информации, относящейся к оспариваемой полезной модели, осуществлено ООО "ДЕЕВ", получившим от автора (заявителя) полезной модели прямо или косвенно эту информацию, вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными.

Также в дополнении к возражению лицо, подавшее возражение, представило новые доводы в отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», источники информации, а также анализ этих источников информации.

В подтверждение этих доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент RU 205151, опубл. 29.06.2021 (далее – [15]);
- Дополнительные материалы дела ФАС №08/01/14.5-79/2022 (далее – [16]);
- Определение ФАС от 23.01.2023 об отложении рассмотрения дела №08/01/14.5-79/2022 (далее – [17]);
- Уведомление ФАС от 12.10.2021 об отложении принятия решения (далее – [18]);
- Отзыв ФАС от 27.09.2023 по делу А40-186402/2023 (далее – [19]).

На заседании коллегии 12.10.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- Определение ФАС от 05.04.2023 об отложении рассмотрения дела №08/01/14.5-79/2022 (далее – [20]);
- Определение ФАС от 08.12.2022 об отложении рассмотрения дела №08/01/14.5-79/2022 (далее – [21]).

От патентообладателя 02.11.2023, в ответ на дополнения к возражению, поступили пояснения, в которых изложены доводы в соответствии с которыми, по мнению патентообладателя, доводы лица, подавшего возражения о том, что сведения о конструкции водного аттракциона стали общедоступными из

материалов дела ФАС №08/01/14.5-79/2022 до даты приоритета оспариваемой полезной модели являются несостоятельными и ничем неподтвержденными.

Также в своем ответе патентообладатель выражает несогласие с тем, что источник информации [15] содержит все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте формулы оспариваемого патента. Таким образом, по мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии 09.11.2023 патентообладателем были представлены дополнительные материалы, в частности – Приложение к договору от 05.12.2018, Спецификация №1 (далее – [22]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.12.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - 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 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 35 Правил ПМ заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-

следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В ходе проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, проверяется, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них, приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями;
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом.

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате,

обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в заключении по результатам экспертизы по существу доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы по существу.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 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.

Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

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.

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, при этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере,

одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 3 описания оспариваемого патента, указан технический результат, заключающийся в повышении надежности и долговечности конструкции водного аттракциона.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении (патентный документ [1]) раскрытом в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение недостатков наиболее близкого аналога, таких как – «...низкая надежность конструкции за счет наличия шарнирного соединения упора с опорным кронштейном, такой шарнир в результате постоянных нагрузок быстро выходит из строя, в результате чего необходимо осуществлять постоянное техническое обслуживание мест крепления, в том числе с заменой шарнира. Кроме того, выполнение упора в виде выдвижной стрелы также снижает надежность конструкции, поскольку также из-за постоянных нагрузок телескопически выполненный упор подвергается изгибающим моментам, и в местах соединения телескопических частей упора возникают деформации из-за постоянных механических воздействий и вибраций, а механизмы фиксации

телескопических частей не выдерживают постоянных нагрузок, в том числе вибраций, что ведет к их разрушению и необходимости замены упоров...».

В разделе «Осуществление полезной модели» на странице 4 описания оспариваемого патента содержатся сведения о том, что кронштейны 5 могут быть приварены к боковым стенкам 4, в частности, при выполнении емкости 1 с использованием металлического каркаса, или возможен вариант, когда кронштейны 5 приварены к металлическим каркасным элементам емкости 1 и дополнительно прикреплены с помощью указанных крепежных средств. При этом каждый кронштейн 5 имеет средство поперечного натяжения полотна 6. Каждое средство поперечного натяжения полотна 6 включает каретку 7, выполненную с возможностью перемещения посредством передачи 8 винт-гайка вдоль кронштейна 5 по продольным направляющим 9, жестко соединенным с кронштейном 5 (например, с помощью сварки), а также ленточный натяжитель 10, который соединен с кронштейном 5 (в верхней его части, например, на специальном крепежном стержне 13) и с кареткой 7, имеющей технологическое отверстие (прорезь) для фиксации ленточного натяжителя 10, предотвращающее его выскальзывание, что повышает надежность работы аттракциона. Каждый кронштейн 5 выполнен из нержавеющей стали, что исключает его коррозию при использовании в коррозионной среде, и соответственно, повышает надежность и долговечность предложенного водного аттракциона. Каретки 7, направляющие 9, передачи 8 винт-гайка также могут быть выполнены из нержавеющей стали, либо из любого иного материала, устойчивого к коррозии при использовании их в коррозионной среде, что также повышает надежность предложенного водного аттракциона и его долговечность. Также в описании оспариваемого патента указано, что каждый упор 11 соединен со своим кронштейном 5, преимущественно, на участке между серединой и верхним краем кронштейна 5. Соединение каждого упора 11 со своим кронштейном 5 на таком участке кронштейна 5 позволяет надежно прижимать кронштейн 5 к боковой стенке 4

емкости 1, равномерно распределяя нагрузку на кронштейны 5 при эксплуатации водного аттракциона, что повышает надежность конструкции и срок службы водного аттракциона. Однако возможен вариант, когда упор 11 жестко соединен со своим кронштейном 5 с верхним его краем, например, с помощью сварки, либо с помощью болтового соединения, например, с крепежным стержнем 13 (не показано). Выполнение боковых стенок 4 емкости 1 параллельными обеспечивает равномерное распределение нагрузки на все кронштейны 5, закрепленные на боковых стенках 4, на все упоры 11, а также на полотно 6, поскольку расстояние между стенками 4 одинаковое и при эксплуатации аттракциона, в том числе при нагрузке на полотно 6, которое передает нагрузку на кронштейны 5 и упоры 11, происходит равномерное распределение нагрузки, что повышает надежность аттракциона и срок его службы. Кроме того, в описании оспариваемого патента раскрыты сведения, в соответствии с которыми достижение технического результата обеспечивается благодаря наличию жестких соединений элементов конструкции аттракциона, в частности упоров 11 с кронштейнами 5, а также благодаря выполнению упоров 11 из цельной трубы, которая лучше воспринимает нагрузку и стойко выдерживает изгибающие моменты, а также выполнению металлических элементов из нержавеющей стали.

Можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в отношении того, что в оспариваемом патенте не обосновано достижение технического результата, достигаемого по сравнению с ближайшим аналогом (патентный источник [1]). В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение приводит решение СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ по делу №СИП-404/2021 от 22.12.2021 и постановление Президиума СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от 28 октября 2021 года (Дело № СИП-405/2021), в которых дана следующая оценка – «...с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим

аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается...».

При этом следует отметить, что в описании оспариваемого патента в отношении признака «...упор выполнен в виде цельной трубы...» (в описании – «...Каждый упор 11 выполнен в виде цельной трубы, имеющей, преимущественно, квадратную форму поперечного сечения. Однако упоры 11 могут иметь и иную форму поперечного сечения, например, прямоугольную, круглую, овальную и т.п...») не раскрыта причинно-следственная связь влияния именно выполнения трубы цельной на достигаемый результат, поскольку на возможность равномерного распределения нагрузки при эксплуатации водного аттракциона, и исключение точечных (локальных) вибрационных воздействий на упор, прежде всего влияют такие критерии как жесткость и прочность материала из которого изготовлен упор, размеры опорной поверхности и толщина стенок упора. При этом, следует отметить, что в описании оспариваемого патента не приведено сравнительных характеристик упора с прототипом, а только указана декларативная возможность достижения технического результата.

Кроме того, необходимо отметить, что в техническом решении (патентный документ [1]) раскрытом в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога упор, выполнен также из трубы, имеющей квадратное сечение.

Таким образом, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что признак «...каждый упор выполнен в виде цельной трубы...» будет несущественным.

В отношении признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента – «...каждый упор одним своим концом жестко соединен со своим кронштейном, а другим своим концом жестко соединен с днищем...», необходимо отметить следующее. В соответствии с определением, жестким

соединением называется соединение, при котором углы между касательными к осям элементов в узле не изменяются под действием момента, каким бы он ни был (конечно, речь идет о прочном сооружении, сопротивляющемся нагрузке) (см. Кондратьева Л. Е., «Строительная механика»: учеб. пособие / Л. Е. Кондратьева; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2013. ISBN 978-5-9984-0399-6).

На странице 5 описания патентного источника [1] приведены сведения, в соответствии с которыми в качестве натяжителей на боковых стенках закрепляют опорные кронштейны 4, каждый из которых в верхней части шарнирно соединяют с поворотным упором 5, имеющим выдвижную стрелу 6 с опорной площадкой 7 на ее конце, упирающейся в опорное днище 1.

При этом на странице 4 указано, что в зоне верхней части аттракциона, примыкающей к сливной решетке, передние вертикальные опорные стойки имеют функцию кронштейна, содержат поворотный упор, имеющий выдвижную стрелу с опорной площадкой на ее конце, упирающейся в опорное днище, причем в зоне соединения вертикальной опорной стойки и упора установлена горизонтальная опорная планка. Кроме того, в описании оспариваемого патента указаны несколько типов жесткого соединения упора с днищем, в том числе и с помощью специальных опорных площадок, на фигурах не показаны, при этом в патентном источнике [1] специальные опорные площадки обозначены позицией 7.

На основании сведений, раскрытых в описании патентного источника [1] можно констатировать, что признаки, характеризующие конструкцию упора одним своим концом жестко соединенного (на окончательной стадии монтажа, винтовым соединением) с кронштейном (см. фиг. 1, 5), а другим своим концом жестко соединенного с днищем (по сути, враспор, для предотвращения перемещений, отклонений и т.д.), несмотря на наличие шарнира, используемого на начальных стадиях монтажа аттракциона и жестко соединенного с кронштейном на конечной стадии («...жесткое соединение

каждого упора 5 со своим кронштейном 4, которое выполнено с использованием резьбовых соединений, включающих усиленные болты, пропущенные через специальные отверстия (ушки), образованные на кронштейнах 4, и контргайки...»), также присущи техническому решению, раскрытому в патентном источнике [1], т.е. вышеуказанный конструктивный узел будет обеспечивать тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте.

Исходя из вышеуказанного следует, что на основании представленных в описании оспариваемого патента сведений, а также на основании общих знаний, представленных в уровне техники, невозможно установить устранение недостатка, выявленного в ближайшем аналоге (Водный аттракцион, описанный в патентном документе [1]) признаками технического решения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в материалах заявки в отношении признаков независимого пункта 1 формулы, по которой был выдан оспариваемый патент, не приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники (пункт 2 статьи 1376 Кодекса), в отношении признаков независимого пункта 1 формулы.

Вместе с тем следует отметить, что ввиду отсутствия причинно-следственной связи отличительных признаков, указанных выше, с техническим результатом, данные признаки являются несущественными. При этом остальные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, как уже было указано выше, известны из патентного документа [1].

В отношении признаков зависимого пункта 2, характеризующих средство поперечного натяжения полотна, включающее каретку 23, выполненную с возможностью перемещения посредством передачи винт-гайка 25, 24 вдоль кронштейна по продольным направляющим, жестко соединенным с кронштейном, а также ленточный натяжитель 26, охватывающий рамную трубку 15 и соединенный с кронштейном и кареткой, необходимо отметить, что они известны из патентного документа [1].

Признаки зависимого пункта 3, согласно которым «...аттракцион в котором каждый упор соединен со своим кронштейном на участке между серединой и верхним краем кронштейна...» – являются несущественными, поскольку в описании оспариваемого патента не содержится сведений, раскрывающих, каким образом выбор указанных параметров именно в пределах заданного диапазона позволит обеспечить заявленный технический результат.

Признаки зависимого пункта 7, характеризующие выполнение аттракциона таким образом, что на (вдоль) торцевых стенках имеются средства продольного натяжения полотна 14, включающие кронштейн, хомут, охватывающий армирующую трубу 15, пластину, соединенную с концами хомута 18, резьбовой шток, который одним своим концом соединен с пластиной, а другой конец закреплен в кронштейне контргайкой и соединен с ходовой гайкой (см. фиг. 7, 8), расположенной без возможности продольного перемещения в кронштейне известны из патентного документа [1]. При этом выполнение хомута именно U-образным, а например не П-образным, как в патентном документе [1] является несущественным, поскольку в описании оспариваемого патента отсутствует причинно-следственная связь этого признака и заявленного технического результата.

При этом следует отметить, что признаки зависимых пунктов 4 – 6 являются существенными, поскольку в описании оспариваемого патента указано, что надежность и долговечность достигается благодаря

использованию усиленного полотна, выполненного из армированного ПВХ, а также выполнению металлических элементов из нержавеющей стали, что позволяет исключить их коррозию при использовании в коррозионной среде (воде) и, соответственно, повышает надежность предложенного водного аттракциона и его долговечность.

Таким образом, можно сделать вывод, что материалы заявки содержат признаки, отличающиеся от прототипа и являющиеся существенными для достижения технического результата.

Патентообладатель 29.12.2023 представил скорректированную формулу полезной модели, которая была скорректирована с учетом доводов лица, подавшего возражение, независимый пункт 1 формулы был скорректирован путем включения в него существенных для достижения технического результата признаков зависимых пунктов формулы (пункт 40 Правил ППС).

Уточненная формула полезной модели изложена в следующей редакции:

«1. Водный аттракцион, содержащий емкость, имеющую днище, боковые стенки и торцевые стенки, эластичную рабочую поверхность в виде полотна, сливную решетку, установленную в верхней части емкости, с внутренней стороны боковых стенок емкости закреплены опорные кронштейны, каждый из которых имеет средство поперечного натяжения полотна и соединен с упором, упирающимся в днище, полотно зафиксировано на рамных трубках, которые соединены со средствами поперечного натяжения полотна, отличающийся тем, что каждый упор выполнен в виде цельной трубы, которая одним своим концом жестко соединена со своим кронштейном, а другим своим концом жестко соединена с днищем, при этом каждый указанный упор выполнен из нержавеющей стали и каждый указанный кронштейн выполнен из нержавеющей стали, полотно выполнено из двухслойного армированного ПВХ, средство поперечного натяжения полотна включает каретку, выполненную с возможностью перемещения посредством передачи винт-гайка вдоль кронштейна по продольным направляющим, жестко соединенным с

кронштейном, а также ленточный натяжитель, охватывающий рамную трубку и соединенный с кронштейном и кареткой, причем на (вдоль) торцевых стенках имеются средства продольного натяжения полотна, включающие кронштейн, U-образный хомут, охватывающий армирующую трубу, пластину, соединенную с концами U-образного хомута, резьбовой шток, который одним своим концом соединен с пластиной, а другой конец закреплен в кронштейне средства продольного натяжения полотна контргайкой и соединен с ходовой гайкой, расположенной без возможности продольного перемещения в кронштейне средства продольного натяжения полотна.

2. Атттракцион по п.1, отличающийся тем, что каждый упор соединен со своим кронштейном на участке между серединой и верхним краем кронштейна».

В связи с представлением патентообладателем скорректированной формулы полезной модели, на заседании коллегии 30.01.2024 было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, 25.01.2024 поступили дополнительные материалы, в которых был представлен анализ существенности признаков скорректированной патентообладателем формулы. Также лицо, подавшее возражение, приводит доводы о том, что полезная модель, охарактеризованная независимым пунктом 1 скорректированной формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункты 1, 2 ст. 1351 Кодекса).

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, также представило источники информации:

- Договор № 13 от 25.08.2020 г. между ООО «ВОРЛДЭКС ГРУПП» и ООО «Строительные технологии» на предмет изготовления, монтажа и пусконаладочных работ в отношении оборудования «Искусственная волна для серфинга «WORLDEX SPORT», модель «DOUBLE», на объекте - «Спортивный

клуб», расположенном по адресу: Россия, ул. Восточная, в рп. Краснообск, Новосибирского района, Новосибирской области (далее – [23]);

- АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ МЕТТАЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ к Договору № 13 от 25.08.2020 г. от 24.05.2021 (далее – [24]);

- финансовые документы по Договору № 13 от 25.08.2020 (далее – [25]);

- ПАСПОРТ СЕРФИНГ-ТРЕНАЖЕР WORLDEX SPORT «DOUBLE» ИСКУССТВЕННАЯ ВОЛНА ДЛЯ СЕРФИНГА к Договору № 13 от 25.08.2020 (далее – [26]);

- Договор № 10 от 11.10.2019 г. между ООО «ВОРЛДЭКС ГРУПП» и ИП Терлеева Елена Николаевна (ОГРИНП: 308236130400012) на предмет изготовления, монтажа и пуско-наладочных работ в отношении оборудования «Искусственная волна для серфинга «WORLDEX SPORT», модель «DOUBLE», на объекте, расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная, д. 1 (далее – [27]);

- АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ МЕТТАЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ к Договору № 10 от 11.10.2019 от 19.06.2020 (далее – [28]);

- финансовые документы по Договору № 10 от 11.10.2019 (далее – [29]);

- ПАСПОРТ СЕРФИНГ-ТРЕНАЖЕР WORLDEX SPORT «DOUBLE» ИСКУССТВЕННАЯ ВОЛНА ДЛЯ СЕРФИНГА к Договору № 10 от 11.10.2019 (далее – [30]);

- Статья Яблокова Е.Г. и Кондусова В.М., размещена на интернет странице - <http://scbist.com/obschie-vopiOsy-ekspluatacii-ustroistv-scb/828-uksp-32.html> (далее – [31]).

По результатам проведенного поиска 07.03.2024 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель, охарактеризованная уточненной формулой содержит не одно техническое решение (подпункт 3 пункта 2 статьи 1376

Кодекса) и не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

От патентообладателя 04.04.2024 поступили пояснения на заключение по результатам дополнительного поиска, в котором выражено несогласие с доводами о том, что технический результат, раскрытый в описании оспариваемого патента представляет собой группу результатов. По мнению патентообладателя, каждый из указанных признаков, а именно признаки выполнения упора, а также выполнения полотна, одновременно влияют на достижение одного и того же технического результата, который заключается в повышении надежности и долговечности конструкции водного аттракциона в целом.

Также патентообладатель обращает внимание на существенность признака «...каждый упор выполнен в виде цельной трубы, которая одним своим концом жестко соединена со своим кронштейном, а другим своим концом жестко соединена с днищем...», что, по мнению патентообладателя, подтверждено в заключении экспертизы.

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

В отношении источника информации [15] необходимо отметить, что он может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента.

В соответствии со сведениями, раскрытыми в описании полезной модели по оспариваемому патенту, в качестве технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, указан результат, заключающийся в повышении надежности и долговечности конструкции водного аттракциона.

В отношении совокупности существенных признаков независимого пункта 1 формулы, направленных на повышение надёжности и долговечности усиленного полотна, выполненного из армированного ПВХ, а также выполнению металлических элементов из нержавеющей стали, что позволяет исключить их коррозию при использовании в коррозионной среде (воде), оценка соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показала следующее.

На достижение указанного технического результата влияет следующая совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента – «...Водный аттракцион, содержащий емкость, имеющую днище, боковые стенки и торцевые стенки, сливные решетки, эластичную рабочую поверхность в виде полотна, с внутренней стороны боковых стенок емкости закреплены опорные кронштейны, каждый из которых имеет средство поперечного натяжения полотна, при этом каждый указанный упор выполнен из нержавеющей стали и каждый указанный кронштейн выполнен из нержавеющей стали, полотно выполнено из двухслойного армированного ПВХ...».

Из патентного источника [15] известен водный аттракцион, содержащий емкость, имеющую днище, боковые стенки и торцевые стенки, сливные решетки, эластичную рабочую поверхность в виде полотна, с внутренней стороны боковых стенок емкости закреплены опорные кронштейны, каждый из которых имеет средство поперечного натяжения полотна (см. описание стр. 3 строка 35 – стр. 4 строка 4), при этом каждый указанный упор выполнен из нержавеющей стали и каждый указанный кронштейн выполнен из нержавеющей стали (см. описание стр. 3 строки 41 – 47), полотно выполнено из двухслойного армированного ПВХ (см. описание стр. 3 строк 40 – 41)

Также следует отметить, что остальные признаки независимого пункта 1 формулы, как было указано выше являются несущественными.

Таким образом, из патентного источника [15] известно устройство, которому присуща вся совокупность существенных признаков, направленных на повышение надёжности и долговечности водного аттракциона, раскрытых в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что из уровня техники известен источник информации [15], которому присуща совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил ПМ).

Ввиду сделанного вывода источники информации [2] – [8], [16] – [21], [23] – [31], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

Анализ источников информации [9] – [14], [22], представленных патентообладателем показал, что они не изменяют сделанного выше вывода.

Признаки, раскрытые в зависимом пункте 2 скорректированной, как указывалось выше не являются существенными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 216873 признать недействительным полностью.