

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 Клюкина Вячеслава Вячеславовича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.03.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №190329, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №190329 «Порог для создания волны водного аттракциона» выдан по заявке №2018105841 с приоритетом от 16.02.2018. Обладателем исключительного права на данный патент является общество с ограниченной ответственностью «ВОРЛДЭКС ГРУПП» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Порог для создания волны водного аттракциона, состоящий из гребня для укладки на него рабочей поверхности, закрепленного на опоре, отличающийся тем, что гребень с одной из сторон закреплен шарнирно на опоре, при этом снизу гребня установлена подпорка в виде домкрата,

установленного на основании опоры, причем домкрат закреплен на основании опоры шарнирно.

2. Порог по п. 1, отличающийся тем, что использован гидравлический домкрат.

3. Порог по п. 1, отличающийся тем, что использован винтовой домкрат.

4. Порог по п. 3, отличающийся тем, что ось винта домкрата соединена с редуктором электродвигателя.

5. Порог по п. 4, отличающийся тем, что редуктор закреплен на основании опоры шарнирно.

6. Порог по п. 1, отличающийся тем, что в зоне закрепления шарнирного соединения между опорой и гребнем установлен горизонтально расположенный упор.

7. Порог по п. 1, отличающийся тем, что от зоны закрепления шарнирной опоры гребня до места закрепления домкрата к основанию опоры установлены распорки».

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

С возражением был представлен патентный источник US 7722291 В2, опубл. 23.07.2009 (далее – [1]).

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию «новизна» сводятся к тому, что техническому решению, раскрытому в патентном источнике информации [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом материалы возражения содержат анализ существенности признаков. В своем возражении, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 выражена правовая позиция о том, что именно в

описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат, а при отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными.

По мнению лица, подавшего возражение, с учетом указанного в описании оспариваемого патента технического результата – «...возможность менять высоту волны в процессе работы аттракциона без его остановки...», признак независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, характеризующий наличие опоры не является существенным. В описании оспариваемого патента указано, что для надежности опоры 2 может быть усилена распорками 8, т.е. в описании отсутствуют сведения, каким образом опора 2 задействована в процессе изменения высоты волны, а также отсутствуют сведения, раскрывающие ее назначение и функционал, и наличие опоры в конструкции устройства.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента были известны из патентного источника [1], представленного с возражением до даты приоритета оспариваемого патента.

Возражение также содержит сравнительную таблицу.

Стороны спора в установленном 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> (пункт 21 Правил ППС).

От патентообладателя 07.06.2024, поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения. В частности, в соответствии с судебной практикой по делу №СИП-603/2021, патентообладатель

полагает, что принимая во внимание простоту устройства «Порог для создания волны водного аттракциона» и очевидность для специалиста взаимозависимости между выполнением опоры 2 и техническим результатом – «возможность менять высоту волны в процессе работы аттракциона без его остановки», вопреки доводам заявителя в необходимости детального описания влияния указанного признака на технический результат в рассматриваемом случае не требовалось, т.е. указание на наличие опоры как таковой, к которой крепится гребень порога, позволяет сделать вывод о достижении заявленного технического результата, поскольку именно к опоре 2 крепится шарнир 4 гребня 1.

При этом в своем отзыве патентообладатель указывает, что в патентном источнике [1] не раскрыты сведения о наличии опоры, на которой размещается шарнир гребня.

Таким образом, по мнению патентообладателя, независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента соответствует критерию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники.

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

- распечатка сайта <https://perfectswellsurf.com/about> (далее – [2]);
- скриншот видео, размещенного на интернет сайте https://www.youtube.com/watch?v=SkISQVDEI_Q (далее – [3]);
- скриншот видео, размещенного на интернет сайте https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_VGnopk0UFo (далее – [4]);
- скриншот видео, размещенного на интернет сайте <https://wavepoolmag.com/guide-to-standing-waves-and-wave-pools-for-surfing/> (далее – [5]);
- Решение от 01.10.2021 по делу № СИП-603/2021 (далее – [6]).

Также в своем отзыве патентообладатель представил анализ признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента. При этом патентообладатель указывает, что все признаки зависимых пунктов являются существенными и при включении в независимый пункт формулы, например признаков пунктов 3 и 4, или признаков пункта 7, независимый пункт формулы будет соответствовать условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 18.07.2024, поступили дополнительные материалы, содержащие анализ доводов отзыва патентообладателя. В поступивших дополнительных материалах лицо, подавшее возражение, представил доводы, в отношении доводов патентообладателя. По мнению лица, подавшего возражение, ни один из приведенных в отзыве доводов не основан на материалах описания оспариваемого патента и противопоставленного патентного источника [1].

Кроме того, в дополнительных материалах также указано, что указанное решение [6] по своим фактическим обстоятельствам не может быть применено к рассматриваемому возражению, поскольку СИП, давая свою характеристику признаку, основывался на изучении и понимании именно рассматриваемого конкретного случая.

Также от лица, подавшего возражение, 22.07.2024 и 15.10.2024, поступили дополнительные материалы, содержащие анализ существенности признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента, а также признаков формулы, характеризующих месторасположение шарниров оспариваемого технического решения друг относительно друга и на опорных поверхностях.

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

С учетом даты подачи заявки (16.02.2018), 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 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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 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 является 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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. 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.

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

В описании оспариваемого патента указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели, обеспечивает возможность менять высоту волны в процессе работы аттракциона без его остановки.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте RU 164278 U, опубл. 20.08.2016 (далее – [7]) и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, как указано в описании, устраняет недостатки прототипа [7], в частности, за счет того, что в предложенном техническом решении отсутствует необходимость фиксации порога перед запуском в работу один раз в каком-то положении и высота волны будет неизменной в процессе его работы до тех пор, пока работа аттракциона не будет прервана и в процессе демонтажа порог не переместят в иное место для создания волны другой высоты, поскольку порог выполнен таким образом, что позволяет менять высоту волны в процессе работы аттракциона без его остановки.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся существенности признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих наличие опоры с распорками, выполнения домкрата гидравлическим, винтовым, а также что ось винта домкрата соединена с редуктором электродвигателя, при этом редуктор

закреплен на основании опоры шарнирно, а в зоне закрепления шарнирного соединения между опорой и гребнем установлен горизонтально расположенный упор, необходимо отметить следующее.

В описании оспариваемого патента указано – «...В качестве домкрата 6 может быть использован, например, гидравлический или винтовой домкрат. Если домкрат гидравлический, то он может быть закреплен на основании 3 опоры 2 с помощью шарнирного соединения 9. Если используется винтовой домкрат, то ось винта домкрата может быть соединена с редуктором 7 электродвигателя. В этом случае редуктор 7 может быть закреплен на основании 3 опоры 2 с помощью шарнирного соединения 9...» (стр. 4 строки 21 - 27), при этом в описании отсутствуют сведения о том, каким образом конкретное выполнение домкрата гидравлическим или винтовым, а также выполнение опоры с распорками, будут влиять на возможность изменения высоты волны в процессе работы аттракциона без его остановки. При этом следует отметить, что на технический результат будет влиять только наличие приводного механизма (домкрата) как такового и опоры (опорной поверхности) на которой размещен шарнир. Также в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, каким образом на достижение указанного технического результата влияет выполнение оси винта домкрата соединенной с редуктором электродвигателя, при этом редуктор закреплен на основании опоры шарнирно. Следует отметить, что на достижение технического результата, указанного в описании оспариваемого будет влиять шарнирное закрепление на опоре приводного механизма (домкрата), а не выполнение оси винта домкрата соединенной с редуктором электродвигателя.

Также в описании оспариваемого патента указано – «...Гребень 1 порога для создания волны способен менять положение относительно настила 11, поднимая/опуская рабочую поверхность 12, которая лежит поверх гребня 1...» и «...Благодаря тому, что порог для создания волны выполнен в виде приспособления, способного менять высоту рабочей поверхности 12

относительно настила 11, обеспечивается возможность менять высоту волны в процессе работы аттракциона без его остановки...» (стр. 5 строки 5 - 7 и строки 20 - 23), т.е. указано за счет чего именно будет достигаться указанный в описании оспариваемого патента технический результат.

При этом в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения указывающие, каким образом за счет установки в зоне закрепления шарнирного соединения, между опорой и гребнем горизонтально расположенного упора (в описании оспариваемого патента – «...Для того чтобы в момент опускания домкрата 6 гребень находился на уровне рабочей поверхности и не возникало «провалов», желательно, чтобы в зоне закрепления шарнирного соединения 4 между опорой 2 и гребнем 1 был установлен горизонтально расположенный упор 10...» (стр. 4 строки 28 - 31) будет обеспечиваться возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между выполнением в зоне закрепления шарнирного соединения, между опорой и гребнем горизонтально расположенного упора и указанного результата.

Таким образом, можно констатировать, что описание оспариваемого патента не содержит сведений, основанных на научных знаниях и полученных методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленного технического результата. Т.е. в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническим результатом, а кроме того из уровня техники также не следует влияние этих признаков на технический результат.

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

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

В отношении назначения технического решения, известного из патентного источника [1] необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из патентного источника [1] известен порог для создания волны (Устройство для формирования волны) водного аттракциона, состоящий из гребня 45 для укладки на него рабочей поверхности 40 (см. описание «...поверхность гребня 45 является поверхностью «волнообразующих пленок 40, 42»...» и фиг. 4), закрепленного на опоре 24, при этом гребень 45 с одной из сторон закреплен шарнирно 80 на опоре 24, при этом снизу гребня 45 установлена подпорка в виде домкрата 85, установленного на основании опоры, причем домкрат 85 закреплен на основании опоры шарнирно 87 (см. описание стр. 11 – 13, формулу и фиг. 4).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что техническому решению, раскрытому в патенте [1] присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [2] – [5] приведены в материалах возражения, в качестве поясняющих работу технического решения раскрытого в патентном источнике [1] документов, и не изменяют сделанного выше вывода.

В отношении представленного патентообладателем источника информации [6] необходимо отметить, что он не является технической документацией, в которой раскрыты технические решения, позволяющие сделать вывод об известности признаков раскрытых в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. Источник информации [6], представленный в качестве источника, содержащего сведения о применении различных правовых норм не противоречит методологии оценки патентоспособности, указанной выше.

В отношении зависимых пунктов 2 – 7 формулы оспариваемого патента необходимо отметить, что как было указано выше, признаки зависимых пунктов 2 – 7 формулы оспариваемого патента, касающиеся частных случаев выполнения приводного механизма (домкрата), расположения его элементов друг относительно друга, упора, наличие которого не влияет на возможность дистанционного приведения порога в рабочее состояние, а также частного случая выполнения опоры, не являются существенными, и не изменяют сделанного выше вывода в случае включения их в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента.

При этом признаки зависимых пунктов 2 – 5 формулы оспариваемого патента известны из известного патентного источника [1] (см. описание стр. 12 – 13, фиг. 4).

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2024, патент Российской Федерации на полезную модель № 190329 признать недействительным полностью.