

РЕШЕНИЕ

№ 10788

гр. София, 28.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 50 състав,
в публично заседание на 21.01.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Бойкинова

при участието на секретаря Ива Лещарова, като разгледа дело номер **1911** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Г. А. И., чрез процесуалния представител адв. М. Т., срещу решение № РС-181-1/03.11.2023 г. на Председателя на Патентното ведомство на РБ, в частта по т. 2, с която е отхвърлено искането на жалбоподателя за заличаването на регистрацията на полезен модел с рег. № 2371 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“, предявено на основание чл. 74а, чл. 73в и чл. 73 от Закона патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ).

В жалбата се твърди, че оспорваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с целта на закона. Сочи се, че неправилно и необосновано в решението е прието, че техническата същност на полезния модел е разкрита достатъчно пълно и ясно, така че полезният модел да бъде осъществен от лице с обичайни знания. Излагат се съображения, че публикуваното описание и чертежите не разкриват каквито и да е характеристики на основата, върху която са разположени съществени елементи на полезния модел, поради което и специалистът в областта би се изправил пред недефиниран признак с непоказана връзка със съществени признаци на полезния модел. След като именно основата е елементът, чрез който се осъществява първоначално връзката между отделните съоръжения поставени на основата (колела 8, 9 и 10 на чертежите), то следва да се приеме, че това представлява неразкрит съществен елемент от полезния модел.

На следващо място поддържа се, че по отношение на приложението на чл. 74б, ал. 1, т. 4, б. „а“ и „в“ ЗПРПМ неправилно и необосновано органът е приел в обжалваното решение, че регистрираният полезен модел не излиза извън съдържанието на първоначалната заявка за полезен модел, респ. на първоначалната заявка с иглен печат за патент на изобретение. Твърди се, че при преценката за наличието на посоченото несъответствие ПВ не е извършило никакви самостоятелни анализи и съпоставки и изобщо не е взело предвид доводите и аргументите на жалбоподателя в тази насока. Излага съображения, че съгласно националната и европейската практика, излизане извън първоначалното разкритие означава добавяне към заявката или патента на признаци, които не са били разкрити(споменати) в заявката, така както първоначално е била подадена. Сравненията и анализите следва да се правят буквално върху понятията на включените признаци в заявката с иглен печат и в публикуваната регистрация на издадения полезен модел. Твърди че в случая имало промени в регистрирания полезен модел, които не се били разкрити нито в първоначално подадената заявка за процесния полезен модел, нито в първоначалната заявка с иглен печат за патент за изобретение с вх. № 112204, което според жалбоподателя представлявало нарушение на чл. 74б, ал. 1, т. 4, б. в“ ЗПРПМ и основание за заличаване на регистрацията на полезния модел, като извършена в нарушение на закона.

Поддържа се довод и че неправилно и необосновано било заключението в решението, че регистрираният полезен модел е нов, притежава изобретателска стъпка и е промишлено приложим. Твърдението на жалбоподателя, че формулираната в описанието претенция 1 на полезния модел не отговаря на критерия новост, тъй като всички изброени признаци и връзки в претенцията, така както са дефинирани или техни еквиваленти, присъстват в предшестващото състояние на техниката. Позовава се в тази връзка на представеното от него като доказателство Д1, от което е видно, че автоключарското декодиращо устройство е част от състоянието на техниката, като то е било публично достъпно от 03.05.2014 г., което е от преди датата на заявяване на процесния полезен модел на 28.01.2026 г.

По отношение на изобретателската стъпка се сочи, че в обжалваното решение нямало абсолютно никакви анализи по съществуването на посочените от жалбоподателя аргументи. Излагат се съображения, че познавайки приложените към административната преписка доказателство Д1 и Д2, специалистът в областта, просто прилагайки рутинните си познания и практики и без да прилага никакво творчество, лесно би комбинирал признаците от нивото на техниката, изпълняващи същите функции при същите цели, за които са предназначени по същество, както и имащи същите качества, заради които са подбрани. Тоест средният специалист няма да приложи творчески умения при комбинирането на известните от нивото признаци, нито би се затруднил, а просто ще направи рутинно съчетаване, в зависимост от нуждите за каква ключалка е предназначено устройството. Неизпълнението на изискванията на чл. 74, ал. 1, т. 3 ЗПРПМ, описано по-горе и до неизпълнението на чл. 73г, вр. с чл. 1 ЗПРПМ - за промишлена приложимост.

Искането към съда е да се постанови решение, с което да се отмени решение на Председателя на Патентното ведомство на РБ, постановено на 03.11.2023 г., в частта по т. 2, с която на основание чл. 58, ал. 5, т. 1 ЗПРПМ е отхвърлено като неоснователно искане с вх. № 70093399/23.04.2018 г., подадено от Г. А. И. за заличаване на регистрацията на полезен модел с рег. № 2371 „Самонагаждащо се

автоключарско декодиращо устройство“, притежаван от Д. А. И., като след отмяна на решението да се върне преписката на Патентното ведомство с даване на задължителни указания да бъде заличена регистрацията на полезен модел рег. № 2371 U1 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“ поради неговата регистрацията в противоречие с чл. 74б, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 73в и чл. 73г ЗПРПМ.

Ответната страна – Председателят на Патентното ведомство на РБ изразил становище за неоснователността на жалбата по съображения, които са подробно изложени в отговора. Искането е да се остави без уважение жалбата на Г. А. И. и да се потвърди решение № РС-181-1/03.11.2023 г. на Председателя на Патентното ведомство на РБ, като правилно и законосъобразно.

Заинтересованата страна Д. А. И. не излага становище по жалбата.

Съдът като прецени доводите на страните, събраните по делото доказателства, приема следното от фактическа и правна страна :

Не се спори между страните, а и се установява, че полезният модел рег.№ 2371 U1 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“ е регистриран въз основа на заявление за регистрацията на паралелен полезен модел по чл. 75б ЗПРПМ/ паралелна заявка на патента с вх. № 112204/28.01.2016 г./ със заявление № 3213, подадена на 28.01.2016 г., като не ползва приоритет от предходна заявка. Заявител е „Алегро ТД7“ ООД, като за действителен изобретател в заявката е посочен Д. А. И.. На 30.12.2016 г. в бл. 12 на Официалния бюлетин на ПВ на РБ, е направена публикация на регистрацията, а на 19.01.2017 г. е подадено искане за вписване на прехвърляне на изключителното право върху регистрирания полезен модел с рег. № 2371 от притежателя А. ТД7“ ООД на Д. А. И..

Производството пред Патентното ведомство е образувано по искане за заличаване на регистрацията на полезния модел с рег. № 2371 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“ и е подадено от Г. А. И., на основание чл. 74б, ал. 1, т. 3 и вр. с чл. 73г ЗПРПМ с твърдения за недостатъчно и пълно разкритие на същността на полезния модел, така че лице с обичайни знания и умения в областта да може да го осъществи и полезният модел да може да се използва многократно, на основание чл. 74б, ал. 1, т. 4 ЗПРПМ затова, че регистрираният полезен модел излиза извън първоначалното разкритие по заявката, както и на основание чл. 74б, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 73, чл. 73в и чл. 73г ЗПРПМ затова че полезният модел не отговаря на изискванията за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.

С обжалваното решение № РС-181-1/03.11.2023 г. на Председателя на Патентното ведомство на РБ е прекратено производството по искане с вх. № 70093399/23.04.2018 г. за заличаване на регистрацията на полезен модел рег. № 2371 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“, предявено на основание чл. 75в, ал. 3 във вр. с чл. 38 ЗПРПМ и на основание чл. 57, ал. 5, т. 4, б. “в“ и чл. 74б, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 73а, чл. 73в и чл. 73г ЗПРПМ.

При така установените факти, като извърши по реда на чл. 168, ал. 1 АПК цялостна проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, Административен съд София – град достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от активно легитимирано лице, имащо правен интерес да оспори процесното решение, което представлява подлежащ на съдебно обжалване индивидуален административен акт.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Оспореният индивидуален административен акт е издаден от материално компетентен орган в съответствие с релевантния материалноправен закон. В административното производство не са допуснати процесуални нарушения. Специализираният състав на отдел "Спорове", разгледал исканията за заличаване на регистрацията на полезен модел, е назначен със заповед на Председателя на Патентното ведомство, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗППМ, като съставът включва петима експерти, двама от които е юристи, съобразно нормата на чл. 57, ал. 2 от същия закон. За доказване на спорните факти, имащи значение за спора по същество, по искане на жалбоподателя е била назначена и изготвена СТЕ, като заключението на в. л. И. Н. И. е изслушано и прието, неоспорено от страните, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено. От заключението на приетата и неоспорена от страните съдебно-техническа експертиза се установява, че в описанието и чертежите към заявката за регистрация на полезния модел не е описано какво представляват и как са свързани един с друг елементите на ръкохватката. Няма яснота за цялостния монтаж и функциониране- как се предава въртеливото движение в постъпателно хоризонтално движение.

В публикацията на полезния модел не е описана ръкохватката, връзката с другите елементи, взаимодействията на колелата с различните елементи на устройството. В описанието и чертежите липсва разкритие как детайлът част от съоръжението, посочен като болт 14, осигурява взаимодействие на колелата 8,9 и 10 от ръкохватката. На тази база според вещото лице следва да се направи извод, че лице с обичайни познания в областта(ключар) не би могъл да осъществи описаното в полезния модел устройство, защото техническата същност не е ясно и пълно разкрита.

Също така според вещото лице регистрираният полезен модел излиза извън обхвата на заявката, тъй като защитените претенции в хода на производството по заличаване на регистрацията са били изцяло преформулирани, като са редуцирани. В защитената претенция в допълнение на заявката са посочени общо устройство и взаимодействие на „дръжката и металното тяло“ от заявката; претендираните в заявката „6 основни елемента събрани в едно“ вече са повече или не се отделят като 4 основни“. Допълнително от това в регистрацията присъстват и нови технически признаци : основа, болт/13/, работно тяло; вълнообразно П образен профил; болт /14/; дефинират се и множество канали по различните елементи.

Установява се и от заключението на вещото лице, че представените по административната преписка документи Д1 и Д2, снети от интернет, представляващи част от състоянието на техниката, че най-ранната дата на продажбата на изделието по Д2 е осъществена в интернет на 21.12.2015 г., т.е че изделието е било разкрито чрез продажби и разгласено чрез чертежи преди датата на подаване на заявката за регистрация на полезния модел, което е станало на 28.01.2016 г.

Сравнявайки двете изделия вещото лице е стигнало до извод, че полезният модел не решава нито един нов допълнителен проблем, няма нова изобретателска стъпка след известното вече към момента на заявяване- разкрито чрез Д1 и Д2.

Констатираната от вещото лице невъзможност да се осъществи полезният модел, без прилагане на творчески усилия от средния специалист, само по описанието и чертежите, води до извод за нарушаване на изискванията по чл. 73г, във вр. с чл. 10 ЗППМ, тъй като устройството не може да бъде произведено и правилно сглобено, за да изпълнява предназначението си да отключва автоключалки. А дори и да бъде произведен по някакъв начин, обектът на полезния модел не може да бъде

многократно използван, защото с него няма да може да се работи. Следователно полезният модел не изпълнява изискванията на чл. 74б, ал. 1, т. 3 ЗПРПМ, водещо и до неизпълнение и на критерия по чл. 73г, във вр. с чл. 10 ЗПРПМ, тъй като в регистрацията не е разкрита достатъчно ясно и пълно същността на полезния модел, така че лице с обичайни знания и умения в областта да може да го осъществи.

Регистрацията на полезния модел е издадена и в нарушение на изискванията на чл. 74б, ал. 1, т. 4, б. "в" ЗПРПМ, изразяваща се във вече констатираното от вещото лице обстоятелство, че регистрираният полезен модел излиза извън обхвата на заявката, което се дължи на това, че защитените претенции в хода на производството по заличаване на регистрацията са били изцяло преформулирани в хода на административната процедура по заличаване на регистрацията. Така например в претендираните в първоначалната заявка „б основни елемента събрани в едно“ вече са повече или не се отделят като 4 основни“, като допълнително към тях са прибавени и нови технически признаци: основа, болт/13/, работно тяло; вълнообразно П образен профил; болт /14/; дефинират се и множество канали по различните елементи.

Съгласно националната и европейската практика, излизане извън първоначалното разкритие означава добавяне към заявката или на патента на признаци, които не са били разкрити/споменати/ в заявката, така както първоначално е била подадена. Сравненията и анализите трябва да се правят буквално върху понятията на включените признаци в заявката с иглен печат и в публикуваната регистрация на издадения полезен модел. В случая, както се установи по-горе, има промени в регистрирания полезен модел, които не са били разкрити нито в първоначално подадената заявка за процесния полезен модел, нито в първоначалната заявка с иглен печат за патент за изобретение с вх. № 112204. Това от своя страна представлява достатъчен аргумент да се счита, че регистрацията на полезния модел е издадена при нарушение на чл. 74б, ал. 1, т. 4, б. "в" ЗПРПМ.

От заключението на експертизата се установява и че претенция №1 на полезния модел не отговаря на критерия за новост, тъй като всички изброени признаци и връзки в претенцията, така както са дефинирани или техни еквиваленти, присъстват в предшестващото състояние на техниката.

Необоснован е изводът на административния орган, че в представеното за сравнение по документ 1 изделие са липсвали два от признаците на процесния полезен модел-помпач 2 с вълнообразна форма и странични технологични отвори 11. Видно е от заключението на вещото лице, че на смет от интернет видео клип на Д1 се наблюдава наличието на вълнообразна форма на носача от двете страни на носача като чрез него с постъпателното действие се въздейства върху совалките и се осъществява целта на устройството- разпознаване „кода“ на ключалката. Също така на видео клипа в интернет вещото лице е установило и наличието на технологични отвори за зануляване.

Въз основа на горното следва да се направи извода, че представените по делото документи Д1 и Д2, снети от интернет и възприети и анализирани от вещото лице, представляват част от състоянието на техниката, с най-ранна дата на оповестяване в публичното пространство на 21.12.2015 г., когато такива сходни устройства са били обявени за продажба в интернет, че изделието е било разкрито чрез продажби и разгласено чрез чертежи преди датата на подаване на заявката за регистрация на полезния модел, което е станало на 28.01.2016 г. Поради това и съдът намира, че претенция №1 на полезния модел не отговаря на изискванията за новост, тъй като

всички изброени признаци и връзки в претенцията, така както са дефинирани или техни еквиваленти, присъстват в предшестващото състояние на техниката.

Горното от своя страна предпоставя и начина на отговор на следващия въпрос - за наличието на изобретателска стъпка в предложението полезен модел. Както се установи, полезният модел не решава нов допълнителен проблем - няма нова изобретателска стъпка след известното вече към момента на заявяване - разкрито чрез сходните изделия по Д1 и Д2. Познавайки приложените към административната преписка доказателства Д1 и Д2, специалистът в областта, просто прилагайки рутинните си познания и практики и без да прилага никакво особено творчество, лесно ще комбинира признаците от нивото на техниката, изпълняващи същите функции при същите цели, за които са предназначени по същество, както и имащи същите качества, заради които са подбрани. Тоест следва извод, че средният специалист няма да приложи особени творчески умения при комбинирането на известните от достигнатото средно техническо ниво признаци, нито ще се затрудни особено, а просто ще направи рутинно съчетаване, в зависимост от нуждите за каква точно ключалка е предназначено приложението на устройството.

Неизпълнението на изискванията на чл. 74, ал. 1, т. 3 ЗПРПМ, описано по-горе, води и до неизпълнението на чл. 73г, във вр. с чл. 10 ЗПРПМ за промишлена приложимост на полезния модел.

От всичко изложено по-горе се установява, че регистрираното като полезен модел устройство - автоключарско декодиращо устройство не изпълнява изискванията на закона, тъй като няма достатъчно ясно и пълно разкритие на същността на полезния модел, така че лице с обичайни знания и умения в областта да може да го осъществи; регистрираният полезен модел излиза извън първоначалното разкритие на първоначално подадената заявка; полезният модел не е нов, не притежава изобретателска стъпка и не може да бъде многократно използван в автоключарската индустрия.

Предвид горното, съдът следва да постанови решение, с което да се отмени обжалваното решение на Председателя на Патентното ведомство на РБ в частта му т. 2, като постановено в противоречие с материално-правните разпоредби и преписката да се върне на административния орган с даване на задължителни указания да бъде заличена регистрацията на полезен модел с рег. № 2371 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“, поради това, че регистрацията му е била в противоречие с чл. 74б, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 73г ЗПРПМ, чл. 74б, ал. 1, т. 4 ЗПРПМ и чл. 74, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 73в и чл. 73г ЗПРПМ.

На основание чл. 143, ал. 1 АПК и с оглед изхода на правния спор ответникът по жалбата Патентно ведомство на РБ следва да бъде

осъден да заплати на жалбоподателя сумата 3 641, 56 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски по производството.

По изложените съображения и на основание и на основание чл. 172, ал. 2, АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалба на Г. А. И. решение № РС-181-1/03.11.2023 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България в частта му т. 2, с която е отхвърлено искането на жалбоподателя за заличаването на регистрацията на полезен модел с рег. № 2371 „Самонагаждащо се автоключарско декодиращо устройство“, като незаконосъобразно.

ИЗПРАЩА преписката на Председателя на Патентното ведомство на РБ за ново произнасяне по заявлението на Г. А. И., съобразно дадените указания в мотивната част на решението.

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Република България да заплати на Г. А. И., сумата в размер на 3 641, 56 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :