

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.08.2019 от Богдалова Р.Р. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 182512, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 182512 на полезную модель «Физиологическое нижнее белье для мужчин» выдан по заявке № 2018118867 с приоритетом от 23.05.2018 на имя Ильченко Марины Юрьевны и Тарусина Дмитрия Игоревича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Физиологическое нижнее белье для мужчин, содержащее переднюю и заднюю части, пояс, соединенный с упомянутыми частями, и ластовицу, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит две перегородки и карман, выполненный по меньшей мере из одной части, при этом передняя и задняя части выполнены в виде основы, перегородки

соединены между собой по линии их продольного симметричного перегиба с образованием щелевого отверстия для сообщения с карманом, боковые срезы кармана соединены с перегородками и основой по их боковым срезам с образованием открытого верха кармана, а ластовица соединена с основой и с перегородками по их нижним срезам.

2. Физиологическое нижнее белье для мужчин по п. 1, отличающееся тем, что форму края и размеры упомянутых частей, вид материала и технологию обработки и пошива выбирают с учетом назначения белья и возрастных физиологических характеристик мужчин и подростков».

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

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте 1 приведенной выше формулы, раскрыта в публикации заявки DE 202018001937 U1 (далее – [1]).

В качестве материалов, подтверждающих возможность включения в уровень техники заявки [1], лицо, подавшее возражение представило следующие документы:

- Справочник по информации и документации в области промышленной собственности. «WIPO. СТАНДАРТ ST.9» О библиографических данных, относящихся к патентным документам и свидетельствам дополнительной охраны (SPC), в редакции, принятой Комитетом ВОИС по стандартам (CQWC) на его третьей сессии 19 апреля 2013 (далее – Стандарт ВОИС[2]).

- Патентный закон ФРГ по полезным моделям (далее – Закон [3]).

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв от патентообладателя поступил 21.10.2019.

Суть приведенных в отзыве доводов сводится к следующему.

Заявка [1] не может быть включена в уровень техники, поскольку в возражении «не приведено доказательств более раннего его приоритета, подтвержденного официальной информацией патентного ведомства ФРГ».

Патентообладатель отмечает, что делопроизводство «по подготовке документов заявки № 2018118867 было начато до даты 22.05.2018, которую лицо, подавшее возражение, указывает в качестве даты публикации заявки [1]». При этом работа по подготовке материалов для подачи заявки на выдачу оспариваемого патента была начата с даты 03.05.2018 заключения с авторами договора по вопросам регистрации объектов интеллектуально собственности и до даты 23.05.2018 подачи настоящей заявки.

По мнению патентообладателя, «любое предположение о возможности подготовки документов заявки № 2018118867 после даты публикации информации заявки [1], составляющие одни сутки - с 22.05.2018 по 23.05.2018, является никчемным».

В отзыве поставлена под сомнение общедоступность сведений, содержащихся в заявке [1] на дату 22.05.2018 и указано, что «...информация из поисковой базы Espasenet не может считаться общедоступной, так как не содержит документального подтверждения даты ее получения в электронной среде или документально подтвержденной даты помещений сведений в эту электронную среду».

Доводы по технической сущности оспариваемой полезной модели с привлечением анализа признаков из публикации заявки [1] и по оспариваемому патенту на предмет их сравнения, в отзыве отсутствуют.

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

С учетом даты подачи заявки (23.05.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованы 28.12.2015, дата начала действия 27.01.2016 (далее - Требования ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Правил ПМ 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 обусловлены, в частности, только особенностями

смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

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.

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

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

Техническое решение по заявке [1] представляет собой нижнее белье для мужчин, то есть, является средством того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту.

Необходимо отметить, что на титульном листе заявки [1] под кодом ИНИД (47) указана дата 22.05.2019, предшествующая дате приоритета (23.05.2019) полезной модели по оспариваемому патенту.

Здесь целесообразно обратить внимание на то, что Стандарт ВОИС [2] касается библиографических данных, относящихся к патентным документам и выложен, в частности, на сайте Роспатента. В данном стандарте ВОИС [2] содержится описание кодов ИНИД, являющихся общепринятыми для специалистов в области охраны интеллектуальной собственности.

Согласно стандарту ВОИС [2] код ИНИД (47) - это дата предоставления для всеобщего ознакомления посредством выкладки или представления по заказу копий патентного документа, по которому на эту или более раннюю дату было принято решение о выдаче охранного документа.

То есть указанный в охранном документе код ИНИД (47) означает, что на эту дату было вынесено решение заявке и с этой даты третьи лица могут ознакомиться с материалами посредством либо заказа копий на бумажном носителе, либо посредством выкладки данных в Интернет.

При этом код ИНИД (45) по стандарту ВОИС [2] обозначает дату публикации типографским или иным способом патентного документа, по которому на эту дату или более раннюю дату было принято решение о выдаче охранного документа.

При этом, согласно патентному закону ФРГ [3], размещенному на сайте Роспатента в разделе «ВПТБ информационные продукты», при соответствии заявки на полезную модель Патентное ведомство осуществляет запись в реестр полезных моделей и указанные записи публикуются в бюллетене и в электронном виде (см. параграф 8 патентного Закона [3]). Согласно пункту 5 параграфа 8 Закона [3] каждый гражданин может свободно проверять реестр и файлы зарегистрированных полезных моделей, а Патентное ведомство предоставляет кому-либо доступ к файлу по запросу. Реестры и файлы также могут быть доступны в электронном виде.

Согласно пункту 3 параграфа 7 Закона [3] заявка публикуется в Патентном бюллетене, но не ранее регистрации полезной модели.

Как следует из сказанного, патентный закон [3] предусматривает регистрацию заявки и публикацию сведений о регистрации заявки.

При этом под кодом (47) ИНИД такая публикация осуществляется в том случае, если по заявке вынесено решение. Причем, согласно пункту 3 параграфа 8 Закона [3] с даты публикации этих сведений любое лицо может ознакомиться с материалами заявки.

Таким образом, сведения, касающиеся материалов заявки (описания, формулы, чертежей и реферата), указанные на дату 22. 05. 2018, то есть дату регистрации и публикации регистрационных данных заявки [1] являются общедоступными, так как с содержанием заявки [1] на 22.05.2018 года могло

ознакомиться любое лицо, что подтверждается кодом (47) ИНИД и положениями параграфа 8 патентного закона [3].

Сведения, содержащиеся в базе данных Espacenet, являющейся официальной базой данных Европейского патентного ведомства, считаются общедоступными. Указанная база данных используется при проведении поиска на выявление аналогов на стадии экспертизы по существу патентными ведомствами мира, включая Российскую Федерацию.

В связи с вышесказанным, заявка [1] может быть включена в уровень техники с даты регистрации сведений и их публикации, а именно с даты 22.05.2019.

Известное из публикации заявки [1] нижнее белье содержит переднюю и заднюю части (см. описание, фиг.1. поз. 1), пояс (фиг. 1, поз. 2), соединенный с упомянутыми частями, ластовицу (фиг. 1, поз. 7), две перегородки (фиг. 1, поз. 4) и карман, выполненный по меньшей мере из одной части (фиг. 1, поз.6). При этом передняя и задняя части выполнены в виде основы (фиг. 1, поз.1), а перегородки соединены между собой по линии их продольного симметричного перегиба с образованием щелевого отверстия для сообщения с карманом (описание, пар. [0006], [0037]. Боковые срезы кармана (фиг. 1. Поз. 6.1 и 6.2) соединены с перегородками (фиг. 1, поз. 4) и основой (фиг. 1, поз. 1) по их боковым срезам (фиг. 5, пар. [0029] с образованием открытого верха кармана (описание, пар. [0024]), а ластовица (фиг. 1, поз. 7) соединена с основой (фиг. 1, поз. 1) и с перегородками по их нижним срезам (фиг. 1, поз. 4).

На фигуре 1 показано, что сложенные пополам отрезки (поз.4), сгибы которых образуют вертикальную щель (поз.3), своими концами соединены с основной частью (поз.1), верхними сторонами соединены с поясом (поз.2), а нижними сторонами – с ластовицей (поз.7), которая тремя другими сторонами соединена с основной частью (поз.1).

Как справедливо отмечено в возражении, нижнее белье из публикации заявки [1] является физиологическим, поскольку снабжено отверстием в

области гениталий, через которое последние могут быть направлены в карман, выполненный в виде сумки. В связи с этим достигается оптимальное прилегание сумки и удобное положение находящихся в сумке гениталий, вследствие чего достигается физиологически приемлемая и оптимальная температура половых органов мужчины при их перегреве (см. пар. [0001]-[0008]).

Таким образом, в публикации заявки [1] раскрыто техническое решение, включающее все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то в нем не содержится каких-либо признаков, характеризующих полезную модель в частных случаях ее осуществления.

Следовательно, включение признака, характеризующего «выбор» формы кроя, вида материала, технологии обработки и пошива белья с учетом его назначения и возрастных физиологических характеристик лиц мужского пола, нецелесообразно с точки зрения сужения объема правовой охраны с целью сохранения действия оспариваемого патента.

Внесение в формулу полезной модели по оспариваемому патенту признаков из зависимого пункта 2 приведенной выше формулы, не изменяет указанного выше вывода о несоответствии нижнего белья по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

От патентообладателя поступило 28.10.2019 особое мнение, в котором приводятся доводы о невозможности включения заявки [1] в уровне техники для целей проверки новизны полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, патентообладатель считает, что заседание коллегии было проведено с нарушением процедуры, поскольку существовала необходимость в переносе заседания для изучения патентного законодательства ФРГ, а также тех нормативных документов, которые разъясняют порядок включения того или иного документа в уровень техники.

Здесь необходимо отметить, что рассмотрение возражения проходило строго в рамках действующего законодательства. При этом, при решении вопроса о переносе заседания коллегии учитывается не только мнение сторон, но и как технические возможности, так и возможности коллегиального состава.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС заседание коллегии на более поздний срок может быть перенесено в случае, если коллегией признается невозможность рассмотрения дела на данном заседании коллегии. Однако, на заседании коллегии, которое состоялось 23.10.2019, каких-либо оснований, препятствующих рассмотрению упомянутого возражения, установлено не было.

Что касается возможности или невозможности включения заявки [1] в уровень техники, то оценка этому дана выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 182512 признать недействительным полностью.