

## **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. №321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «РегионСтройЗаказ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.10.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 140042, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 140042 на полезную модель «Контрольно-измерительный пункт» выдан по заявке № 2013156468/28 с приоритетом от 19.12.2013 на имя Поплавского В.Э. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Контрольно-измерительный пункт, состоящий из пустотелой стойки с по крайней мере тремя гранями, выполненной из полимерного материала, колпака, клеммной панели, закрепленной внутри стойки в ее верхней части, и устройства, препятствующего изъятию контрольно-измерительного пункта из грунта, при этом на внешней поверхности по

крайней мере одной из граней стойки имеется метка уровня заглубления контрольно-измерительного пункта, ниже метки уровня заглубления имеется отверстие для ввода кабеля, а в верхней части стойки имеется отверстие для доступа к клеммной панели, закрываемое крышкой, снабженной запирающим механизмом.

2. Контрольно-измерительный пункт по п.1, отличающийся тем, что на наружные поверхности стойки нанесены информационные надписи.

3. Контрольно-измерительный пункт по п.1, отличающийся тем, что на колпак нанесены светоотражающие элементы.

4. Контрольно-измерительный пункт по п.1, отличающийся тем, что на наружные стенки стойки нанесены светоотражающие элементы.

5. Контрольно-измерительный пункт по п.1, отличающийся тем, что стойка выполнена из полимерного материала, не поддерживающего горение.

6. Контрольно-измерительный пункт по п.1, отличающийся тем, что в нем выполнены вентиляционные отверстия.»

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, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в каждом из следующих документов:

- патентный документ RU 135391 (далее – [1]);
- временные технические требования к контрольно-измерительным пунктам для электромеханической защиты трубопроводов (далее – [2]);
- технические условия ТУ 4318-002-87598003-2010, «Контрольно-измерительные пункты» (далее – [3]).

В возражении также приведены сведения о следующих документах:

- сертификат соответствия № ГО00.RU.1305.H00017 (далее – [4]);

- Система добровольной сертификации газпромсерт, «Порядок сертификации продукции» (далее – [5]).

К несущественным признакам независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, отнесены признаки, характеризующие:

- выполнение стойки с тремя гранями;
- выполнение стойки из полимерного материала;
- выполнение отверстия для доступа к клеммной панели в верхней части стойки;
- наличие устройства, препятствующего изъятию контрольно-измерительного пункта из грунта;
- наличие на внешней поверхности стойки метки уровня заглубления контрольно-измерительного пункта;
- наличие отверстия для ввода кабеля ниже метки уровня заглубления контрольно-измерительного пункта;
- наличие на крышке запирающего механизма.

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-6, характеризующие наличие на стойке информационных и светоотражающих элементов, выполнение стойки из полимерного материала, не поддерживающего горение, а также наличие вентиляционных отверстий, не являются существенными.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, представленном на заседании коллегии 05.12.2017, все признаки независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2-6 формулы по оспариваемому патенту находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, направленным на повышение надежности.

При этом, патентообладатель отмечает, что понятие надежности представляет собой широкое понятие, являющееся комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность, сохраняемость или определенные сочетания этих свойств и, соответственно, признаки формулы оспариваемого патента следует рассматривать с учетом всех возможных свойств надежности.

Кроме того, патентообладатель указывает, что устройство по оспариваемому патенту, охарактеризованное в независимом пункте 1, отличается от технического решения по патентному документу [1] лишь наличием запирающего механизма.

В отношении зависимых пунктов 4 и 5 в отзыве патентообладателя отмечено, что признаки данных пунктов не присущи техническому решению по патентному документу [1].

Также патентообладатель отмечает, что сведения [2]-[5] не могут быть приняты во внимание, поскольку отсутствует документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступны.

В подтверждение приведенных в отзыве доводов патентообладатель представил следующие материалы:

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» (далее – [6]);
- Копия страницы сайта ОАО «Газпром» [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru) (далее – [7]);
- Информационные справки ИФ-01-20170002 и ИФ-02-20170001 ООО «ТехноПром» (далее – [8]);
- Протокол 01-2013 внеочередного собрания участников ООО «ТехноПром» (далее – [9]);
- Решение №8 от 17.10.2012 ООО «ТехноПром» (далее – [10]);
- Выписка из ЕГРЮЛ (далее – [11]);
- Копии заключений коллегии палаты по патентным спорам (далее – [12]);

- Положение о коммерческой тайне ООО «ТехноПром» (далее – [13]).

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

С учетом даты подачи заявки (19.12.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции действовавшей на дату подачи заявки и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте

формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные 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 патентному документу [1], представляет собой контрольно-измерительный пункт, т.е. является средством того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Как справедливо отмечено в возражении контрольно-измерительный пункт по патентному документу [1] содержит пустотелую стойку с тремя гранями, выполненную из полимерного материала (см. описание и фиг. 3, поз. 1), колпак (см. описание и фиг. 1, 4, поз. 3), клеммную панель (контрольный щиток) (см. описание и фиг. 2, 7-14, поз. 4, 5, 6), устройство, препятствующее изъятию контрольно-измерительного пункта из грунта (см. описание и фиг. 1, поз. 10), отверстие для ввода кабеля (см. описание и фиг. 1, поз. 2), отверстие для доступа к клеммной панели, выполненное в верхней части стойки (см. описание и фиг. 2, поз. 7, 8) и закрываемое крышкой.

Причем клеммная панель закреплена внутри стойки в ее верхней части (см. фиг. 1-2, поз. 1, 4, 8), а на корпусе стойки имеется метка уровня заглибления контрольно-измерительного пункта.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что ряд признаков, присущих техническому решению по патентному документу [1], является несущественным.

Однако, ввиду того, что часть данных признаков присуща указанному известному техническому решению, анализ их существенности не проводился.

При этом можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки, характеризующие размещение отверстия для ввода кабеля ниже метки уровня заглубления контрольно-измерительного пункта, а также наличие запирающего механизма на крышке.

В возражении указано на несущественность указанных выше признаков, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническими результатами, а именно, с повышением надежности и удобством эксплуатации контрольно-измерительного пункта.

С данным мнением можно согласиться, поскольку в описании к оспариваемому патенту не раскрыто, что непосредственно рассматривается в качестве параметра надежности в рамках технического решения по оспариваемому патенту и, соответственно, не представляется возможным определить причинно-следственную связь между указанными выше конструктивными особенностями и надежностью.

Кроме того, в отношении признаков, характеризующих наличие запирающего механизма, в описании оспариваемого патента указан результат, направленный лишь на исключение несанкционированного доступа к измерительному оборудованию, при этом отсутствуют сведения о какой-либо взаимосвязи данного свойства с надежностью контрольно-измерительного пункта.

В отношении результата, направленного на удобство эксплуатации, можно отметить, что его понятие в описании оспариваемого патента определено лишь в части конструктивного исполнения контрольно-измерительного пункта, где клеммную панель размещают на удобной для персонала высоте. Однако, данные признаки отсутствуют в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается доводов патентообладателя о том, что понятие надежности (см, например определение, приведенное в документе [6]) в



рамках технического решения по оспариваемому патенту необходимо рассматривать с учетом всех аспектов понятия «надежность», то с ними нельзя согласиться, поскольку в описании к оспариваемому патенту нет указания на то, решение какой конкретной технической задачи приводит к возможности достижения той или иной характеристики надежности.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки контрольно-измерительного пункта по оспариваемому патенту и, соответственно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Ввиду сделанного выше вывода документы [2]-[5], [7]-[13] не анализировались.

Доводы возражения в отношении несущественности признаков зависимых пунктов 2-6 можно признать правомерными ввиду следующего.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует информация, обосновывающая наличие причинно-следственной связи признаков, раскрытых в пунктах 2-6 с техническими результатами, а именно, с повышением надежности и удобством эксплуатации контрольно-измерительного пункта.

Кроме того, можно констатировать, что признаки зависимых пунктов 2, 3 и 6 присущи техническому решению по патентному документу [1].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №140042 признать недействительным полностью.**