

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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», 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 Котова Ивана Олеговича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.01.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2623320, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2623320 на группу изобретений «Шина транспортного средства и шип противоскольжения, вставляемый в шину транспортного средства» выдан по заявке № 2014100252/11 с приоритетом от 25.01.2013 на имя компании Нокиан Ренкаат Оий, Финляндия (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Шина транспортного средства (1), содержащая протектор (2), предназначенный для обеспечения контакта качения с поверхностью, причем указанный протектор снабжен шипами противоскольжения (5), содержащими:

- удлиненный корпус шипа (50), включающий фланец основания (52), расположенный в нижней области отверстия под шип, и ножку (51), проходящую от него вверх, а также

- штырь (59), выполненный из материала, отличающегося от материала указанного корпуса шипа (50), причем указанный штырь (59) расположен внутри корпуса шипа (50) и выступает из его наружного конца,

- верхняя часть корпуса шипа (50) имеет поперечное сечение, которое является призматическим, т.е. неротационно симметричным,

причем

- корпус (50) шипов противоскольжения (5), вставленных в протектор (2), имеет наружный конец, выполненный по меньшей мере с двумя плоскими гранями (58), которые образуют угол (α) в 8-45 градусов с плоскостью, перпендикулярной продольной оси (A), и плоскими гранями (58), наклоненными в направлении фланца (52) основания и наружной кромки,

- и при этом шип противоскольжения (5) вставлен в шину транспортного средства (1) с такой ориентацией, что указанные две плоские грани (59) обращены в направлении (CD) вдоль окружности шины.

2. Шина транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что количество фасок, выполненных на наружном конце корпуса шипа, составляет 2-12.

3. Шина транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что количество фасок, выполненных на наружном конце корпуса шипа, составляет 4-8.

4. Шина транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что количество фасок, выполненных на наружном конце корпуса шипа, составляет 6-12, и фаски дополнительно расположены поочередно на внутреннем угле и на наружном угле друг относительно друга,

посредством чего фаски образуют зубчатый край на верхней концевой кромке корпуса шипа.

5. Шип противоскольжения для шины транспортного средства, содержащий

- удлиненный корпус (50), включающий фланец основания (52), расположенный в нижней области отверстия под шип, и ножку, проходящую от него вверх, а также

- штырь (59), выполненный из материала, отличающегося от материала указанного корпуса шипа (50), причем указанный штырь (59) расположен внутри корпуса шипа (50) и выступает из его наружного конца,

- верхняя часть корпуса шипа (50) имеет поперечное сечение, которое является призматическим, т.е. неротационно симметричным,

причем

- корпус шипа (50) шипов противоскольжения (5) имеет наружный конец, выполненный по меньшей мере с двумя плоскими гранями или фасками (58), которые образуют угол (α) 8-45 градусов с плоскостью, перпендикулярной продольной оси (А), и фасками (58), наклоненными в направлении фланца (52) основания и наружной кромки.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение доводов возражения о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 5 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна», к нему приложены копии следующих источников информации:

– журнал «Популярная механика» № 11(121) за ноябрь 2012 года, статья «На коготках» на страницах 132-134 (далее – [1]);

- распечатка из сети Интернет URL:
https://www.zr.ru/content/articles/16990-nokian_hakkapeliitta_7_vozdushnyje_amortizatory/ (далее – [2]);
- распечатка из сети Интернет URL: <https://www.nokiantyres.ru/o-nokiantyres/press-reliz/nokian-hakkapeliitta-7/> (далее – [3]);
- распечатка из сети Интернет URL:
<https://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-hakkapeliitta-7-is-number-one-in-the-autumn-tyre-tests/> (далее – [4]).

Дополнительно в тексте возражения приведены фотографии шины NOKIAN Hakkapeliitta 7 (далее – [5]), которая согласно доводам лица, подавшего возражение, была приобретена в декабре 2017 года. При этом в возражении приводится утверждение о том, что данной шине присущи все признаки независимых пунктов 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

В возражении также приводится утверждение о том, что изобретения, охарактеризованные в зависимых пунктах 2 и 3 вышеприведенной формулы, не соответствуют условию патентоспособности «новизна» в виду известности их признаков из источников информации [1] и [2]. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по зависимому пункту 4 вышеприведенной формулы не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. признаки, отличающие данное изобретение от охарактеризованных в источниках информации [1] и [2] технических решений, известны из заявки на патент США № 2013/0000807, опубл. 03.01.2013 (далее – [6]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адреса патентообладателя, от которого до заседания коллеги, состоявшегося 15.05.2018, поступил (14.05.2018) отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в возражении не приведено документального подтверждения даты размещения материалов [2] – [4] в электронной среде сети Интернет. Из сказанного в отзыве на возражение сделан вывод о том, что источники информации [2] – [4] не могут быть признаны общедоступными до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению патентообладателя, приведенные в возражении фотографии шины [5] также не могут быть отнесены к сведениям, которые были общедоступными до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

В отношении патентной заявки [6] патентообладатель обращает внимание на то, что данный источник информации приведен в возражении лишь для целей оценки патентоспособности зависимых пунктов формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Согласно отзыву патентообладателя, публикация в журнале [1] может быть использована для целей оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту. Однако, по мнению патентообладателя, из данной публикации [1] не известны все признаки изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 5 вышеприведенной формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (10.01.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату

подачи заявки (далее – Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с пунктом 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ 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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется, соответственно, лишь месяцем или годом;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении сведений [2] – [4], полученных в электронном виде - через Интернет, нужно отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено ни документального подтверждения даты публикации этих сведений, ни документального подтверждения даты размещения их в электронной среде Интернет.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо документов, подтверждающих, что сведения [2] – [4] были общедоступны до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

В соответствии со сказанным, источники информации [2] – [4] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности группы технических решений по оспариваемому патенту.

Приведенные в возражении фотографии изделия – шины [5], также не могут быть использованы для целей оценки патентоспособности, т.к. лицом, подавшим возражение, не было приведено подтверждения общедоступности представленных на данных фотографиях сведений до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Что касается статьи из журнала [1], то она, имея дату публикации более раннюю, чем дата приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, может быть включена в уровень техники для целей оценки соответствия данных изобретений условию патентоспособности «новизна».

Однако, анализ содержащихся в статье [1] сведений показал, что из нее не известны все признаки независимых пунктов 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

В частности, из приведенных в статье [1] фотографий и рисунков невозможно установить точную величину угла наклона между какими-либо гранями шипа, а также точное направление ориентации этих граней относительно окружности шины. То есть, из статьи [1] не известны, по меньшей мере, следующие признаки:

- «... корпус (50) шипов противоскольжения (5) ... имеет наружный конец, выполненный ... с двумя плоскими гранями ..., которые образуют угол (α) в 8-45 градусов с плоскостью, перпендикулярной продольной оси (A) ...»;

- «... шип противоскольжения (5) вставлен в шину транспортного

средства (1) с такой ориентацией, что указанные две плоские грани ... обращены в направлении (CD) вдоль окружности шины ...».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретения по независимым пунктам 1 и 5 вышеприведенной формулы несоответствующими условию патентоспособности «новизна».

Что касается источника информации [6], то он упомянут в возражении лишь в качестве источника для подтверждения известности признаков отличительной части зависимого пункта 4 вышеприведенной формулы, т.е. не был использован лицом, подавшим возражение, для целей оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 5 этой формулы условиям патентоспособности. Поэтому с учетом сделанного выше вывода, сведения, содержащиеся в источнике информации [6], не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2623320 оставить в силе.