

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 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 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Мус В.К. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.03.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 186427, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 186427 «Чехол резиновый полушпалы железобетонной для метрополитена» выдан по заявке № 2018140003 с приоритетом от 13.11.2018. Обладателем исключительного права на данный патент является Сонневиль, Швейцария (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Чехол резиновый полушпалы железобетонной, характеризующийся тем, что состоит из оболочки в виде полый открытой сверху усеченной пирамиды, в основании днища которой лежит трапеция.

2. Чехол резиновый полушпалы железобетонной по п. 1, характеризующийся тем, что оболочка содержит днище, боковые и торцевые стороны, при этом в основании каждой из сторон лежит трапеция.

3. Чехол резиновый полушпалы железобетонной по п. 2, характеризующийся тем, что высота H сторон составляет $153 \pm 1,5$ мм, внутренняя длина L чехла - 650 ± 3 мм, внутренняя длина $L1$ днища - $640 \pm 2,5$ мм, ширина $B1$ одной из торцевых стороны днища - $197 \pm 1,5$ мм, ширина $B2$ другой торцевой стороны днища - $178 \pm 1,5$ мм.

4. Чехол резиновый полушпалы железобетонной по п. 1, характеризующийся тем, что каждая из сторон выполнена с внутренними ребрами.

5. Чехол резиновый полушпалы железобетонной по п. 1, характеризующийся тем, что выполнен из поперечного стирол-бутадиен-каучука».

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

В возражении отмечено, что совокупность всех существенных признаков формулы полезной модели была известна из уровня техники до даты приоритета, поэтому она не является новой. В частности, до 13.11.2018 были общедоступны сведения о чехлах резиновых для полушпал железобетонных для метрополитена LVT, полностью идентичных полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы возражения содержат сравнительный анализ признаков формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технических решений, известных из уровня техники.

С возражением были представлены следующие материалы (копии):

- Интернет страница с информацией о Закупке № 31604354438 <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31604354438&backUrl=bcl7f230-1c94-4e36-8eb9-3f16b4022b36>, портал Единая информационная система в сфере закупок <https://zakupki.gov.ru>, размещено 21.11.2016 (МСК (СГВ+3) Москва), (далее – [1]);

- ТУ 2539-298-01124323-2012, размещенное на портале <https://zakupki.gov.ru>, закупка № 31604354438, в разделе «ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ» (<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31604354438>), раздел Стадия Р.zip, в директории архива – 2. Прилагаемые документы, Общий к прил. Текстовой (ст.Р), (далее – [2]);

- Договор № 90721 и информация подтверждающая его исполнение (далее – [3]).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из вышеуказанных источников информации.

Таким образом, согласно возражению, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны до даты приоритета оспариваемого патента.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

От патентообладателя 08.06.2021 поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения. В отзыве патентообладатель указывает, что доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», не подтверждены документально.

В частности сам по себе факт выполнения работ по модернизации пути с заменой деревянных шпал (или коротышей), втопленных в путевой бетон, на железнодорожные полушпалки не свидетельствует о применении средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, поскольку источник информации [3] не содержит никаких упоминаний о средстве того же назначения, что и оспариваемый патент и не содержит всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Также, по мнению патентообладателя, интернет страница [1] представляет собой распечатку с сайта «www.zakupki.gov.ru» и содержит исключительно сведения о проведении закупок на портале «Единая информационная система в сфере закупок», включая сведения о номере извещения, способе размещения закупки, наименовании закупки, заказчике и т.п. Данная распечатка не содержит сведений о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, что не позволяет включить данные сведения в уровень техники для проверки «новизны».

В отношении технических условий [2], патентообладатель отмечает, что эти документы исключают возможность их открытого применения и ознакомления с ними любого лица, т.е. не являются общедоступными, поскольку являются конфиденциальной информацией.

Кроме того, технические условия [2] утверждены и разработаны под контролем патентообладателя в рамках заключенного лицензионного соглашения и при обязательном соблюдении конфиденциальности данных сведений. Информация, содержащаяся в технических условиях [2] является конфиденциальной информацией и правообладателем такой информации является патентообладатель, т.е. ссылки лица, подавшего возражение об общедоступности данной информации, не соответствуют действительности.

Таким образом, в своем отзыве патентообладатель делает вывод о том, что источники информации, упомянутые в возражении, не могут быть

включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (13.11.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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 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 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:

- технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, сведения, размещённые на портале государственных закупок (<https://zakupki.gov.ru>) являются общедоступными. Так на портале государственных закупок размещены сведения с информацией о закупке №31604354438 ([1]). Кроме того, на интернет странице [1] размещена информация, раскрывающая сведения о документах закупки, в том числе ТУ [2] и договор [3] (раздел «ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ», раздел Стадия Р.zip, в директории архива – 2. Прилагаемые документы, Общий к прил. Текстовой (ст.Р) и раздел Прилагаемые документы, 1. Общий к прил. текстовой), а также информация, подтверждающая его исполнение. При этом датой размещения источника [2] является 21.11.2016, эта дата является датой, с которой упомянутые сведения стали общедоступными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сведения, содержащиеся в источниках информации [1] – [3], могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Можно согласиться с доводами патентообладателя, о том, что источники [1] и [3] не содержат сведений о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Однако, в источнике информации [2] раскрыт чехол резиновый для полушпалы железобетонной для метрополитена типа LVT (См. стр. 33 - 41), характеризующийся тем, что состоит из оболочки в виде полой открытой сверху усеченной пирамиды, в основании днища которой лежит трапеция (См. стр. 35, табл. 1, стр. 36, рис. 1, Резиновый чехол).

Таким образом, чехлу резиновому для полушпалы железобетонной типа LVT (см. источник информации [2]) присущи все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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

Признаки зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, также известны из сведений о чехле резиновом для полушпалы железобетонной типа LVT, раскрытых в источнике [2].

Так, сведения, касающиеся признаков зависимых пунктов 2, 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в соответствии с которыми чехол резиновый содержит оболочку, содержащую днище, боковые и торцевые стороны, при этом в основании каждой из сторон лежит трапеция, а также, что каждая из сторон выполнена с внутренними ребрами, раскрыты на странице 36 (Рис. 1) источника [2].

Сведения, касающиеся признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в соответствии с которыми размеры чехла резинового – высота Н сторон составляет $153\pm 1,5$ мм, внутренняя длина L чехла - 650 ± 3 мм, внутренняя длина L1 днища - $640\pm 2,5$ мм, ширина B1 одной из торцевых стороны днища - $197\pm 1,5$ мм, ширина B2 другой торцевой стороны днища - $178\pm 1,5$ мм, раскрыты на странице 35 (Табл. 1) источника [2].

Сведения, касающиеся признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в соответствии с которыми чехол резиновый выполнен из поперечного стирол-бутадиен-каучука, раскрыты на странице 37 (Требования к сырью и материалам, Глава 2.3.1) источника [2].

От патентообладателя поступило письмо, датированное 16.08.2021, в котором он выразил несогласие с решением коллегии от 13.08.2021. В своем письме патентообладатель представил свои доводы, по существу, повторяющие доводы отзыва на возражение, которые не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №186427 признать недействительным полностью.