

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 ОАО «Завод Продмаш» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №197808, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №197808 «Дорожное барьерное ограждение» выдан по заявке №2019128337 с приоритетом от 15.03.2013. Обладателем исключительного права на данный патент является ИМПЕРО Паскаль, Италия (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Дорожное барьерное ограждение (1), содержащее направляющий рельс (2), закрепляемый на поверхности дороги, скользящие опоры (3), которые с возможностью скольжения соединены вдоль направляющего

рельса (2), деформирующиеся полые элементы (4), которые закреплены друг за другом на скользящих опорах (3), и средства для разделения двух последовательно расположенных деформирующихся полых элементов (4) с обеспечением пластической компрессионной деформации по направлению оси, отличающееся тем, что соотношение длины каждого деформирующегося полого элемента (4) и его поперечного сечения выбрано для приведения к необратимой компрессионной деформации деформирующегося полого элемента (4) вдоль прямой оси при воздействии на него осевого усилия, больше критического, т.е. складыванию, и средства для разделения двух последовательно расположенных деформирующихся полых элементов (4) выполнены в виде соединительных пластин (20).

2. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) расположены горизонтально.

3. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

4. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждая скользящая опора (3) содержит плиту (14) крепления и опорную часть (15), которая соединена с плитой (14) крепления и направляющим рельсом (2).

5. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй скользящей опоры (13).

6. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждый деформирующийся полый элемент (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку

(12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй соединительной пластины (22).

7. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй скользящей опоры (13).

8. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждый деформирующийся полый элемент (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

9. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

10. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что оно включает панели (17) для защиты деформирующихся полых элементов (4), причем каждая панель (17) соединена с третьей скользящей опорой (18) и четвертой скользящей опорой (19), при этом четвертая скользящая опора (19) следует за третьей скользящей опорой (18) и отделена от третьей скользящей опоры (18) деформирующимся полым элементом (4).

11. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что соединительные пластины (20) расположены перпендикулярно по отношению к деформирующимся полым элементам (4).

12. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что скользящие опоры (3) расположены так, что плиты крепления (14) перпендикулярны по отношению к деформирующимся полым элементам (4).

13. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла.

14. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из композитного материала.

15. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из пластика.

16. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и композитного материала и пластика.

17. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и композитного материала.

18. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из композитного материала и пластика.

19. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и пластика.

20. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из листового металла».

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

С возражением, а также в процессе рассмотрения возражения, были представлены следующие материалы (копии):

- Заявка RU 2015142132 А, 21.04.2017 (далее – [1]);

- Международная заявка WO 2014/141134 А1, 18.09.2014 (далее – [2]);

В возражении отмечено, что приоритет полезной модели по оспариваемому патенту установлен неправомерно, в частности, лицо, подавшее возражение, считает, что приоритет по оспариваемому патенту должен быть установлен по дате подачи заявки на выдачу оспариваемого патента. По мнению лица, подавшего возражение, установление приоритета заявки на полезную модель № 2019128337, по которой был выдан оспариваемый патент, по приоритету первоначальной заявки на изобретение

[1] – неправомерно. В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на Парижскую конвенцию (Статьи 4А, 4С, 4G) и пункт 4 статьи 1381 Кодекса.

Мнение о незаконности признания заявки № 2019128337 выделенной из указанной первоначальной мотивировано в возражении тем, что применимое к данному спору российское законодательство не предусматривает возможность подачи выделенной заявки на полезную модель, если первоначальная заявка является заявкой на изобретение. Заявка, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, выделена из заявки на изобретение. При этом лицо, подавшее возражение, считает, что Роспатент, признавая законность такого выделения заявки, фактически одновременно применил к такому выделению две самостоятельные процедуры: выделение заявки из первоначальной и одновременное преобразование выделяемой заявки на изобретение в заявку на полезную модель. При этом одним из условий для преобразования заявки, установленных законом, является необходимость осуществления этого преобразования до публикации сведений о данной заявке. Применив же одновременно эти две процедуры (выделения и преобразования), Роспатент, тем самым, сделал попытку «обойти» это требование закона. Обход закона с противоправной целью прямо запрещен пунктом 1 статьи 10 Кодекса.

Также в возражении указано, что выделенная заявка может быть подана только на объект, не описанный в формуле первоначальной заявки, за исключением случая, если выделенная заявка подается на одну или несколько альтернатив, предусмотренных в формуле первоначальной заявки. Все остальные изменения формулы заявки № 2015142132 на изобретение в рамках первоначальной формулы на первоначальный объект – «Дорожное барьерное ограждение» и «переподача» ее в качестве заявки на полезную модель есть ни что иное, как преобразование заявки на изобретение в заявку

на полезную модель, что было допустимо только до публикации заявки №2015142132.

На основании того, что приоритет полезной модели по оспариваемому патенту установлен неправомерно, по мнению лица, подавшего возражение, сведения, раскрытые в заявках [1] и [2], могут быть противопоставлены по новизне.

Согласно возражению, техническому решению, раскрытому в источнике информации [1], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Т.е., по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента были известны до даты приоритета оспариваемого патента.

По мнению лица, подавшего возражение источник информации [2] также содержит сведения о техническом решении, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы возражения также содержат сравнительный анализ признаков зависимых пунктов 2 – 20 формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технических решений, известных из источников информации [1] и [2].

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 19.02.2021 по электронной почте поступил отзыв на возражение. Отзыв на возражение патентообладателем был также представлен на заседании коллегии.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения. В отзыве патентообладатель указывает, что при испрашивании

заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке проверяется соблюдение следующих условий – подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты государственной регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента; первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки. При соблюдении указанных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета, при этом если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент.

Таким образом, по мнению патентообладателя, первоначальной заявкой, из которой может быть выделена заявка на полезную модель, может быть не только заявка на полезную модель, но и заявка на изобретение.

В отношении доводов возражения, касающихся соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», патентообладатель указывает, что с учетом даты приоритета оспариваемой полезной модели, уровень техники включает в себя публикации до даты 15.03.2013, при этом в возражении противопоставлены только публикации [1] и [2] первоначальной заявки, из которой выделена заявка на полезную модель по оспариваемому патенту. Поскольку доводы лица, подавшего возражение, об ином приоритете полезной модели, чем он установлен при экспертизе заявки, являются ошибочными, то указанные публикации не могут быть противопоставлены спорной полезной модели.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 24.02.2021 были представлены пояснения на отзыв патентообладателя, общий смысл которых сводится к тому, что патентообладатель ошибочно ссылается на подзаконные нормативные акты, действовавшие на дату приоритета первоначальной заявки, что выделение заявки №2019128337 совершено незаконно, а также, что приоритет установлен незаконно, при этом совокупность признаков запатентованной полезной модели опубликована в виде изобретения, поэтому она не является новой.

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

С учетом даты подачи первоначальной заявки (13.03.2014) из которой выделена заявка на полезную модель № 2019128337, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, 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, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 №12977 (далее – Регламент ПМ).

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 4 статьи 1381 Кодекса приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

В соответствии с подпунктом 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. 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 2.4. пункта 20.12. Регламента ПМ при испрашивании заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса) проверяется соблюдение следующих условий:

подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения, на которое исчерпана, или до даты государственной регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся неправомерности выделения заявки № 2019128337, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, из первоначальной заявки

№2015142132 на изобретение, в связи с чем по ней не может быть установлен приоритет, необходимо отметить следующее.

В соответствии с положением пункта 2 статьи 4G Парижской конвенции по охране промышленной собственности выделенная заявка должна соответствовать всем установленным требованиям для выдачи по ней патента. Одним из таких требований является недопустимость выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения или полезные модели. Однако, пункт 2 статьи 4G Парижской конвенции не содержит норм, не позволяющих подать выделенную заявку на полезную модель из заявки на изобретение.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что выделенная заявка может быть подана только на объект, не описанный в формуле первоначальной заявки, за исключением случая, если выделенная заявка подается на одну или несколько альтернатив, предусмотренных в формуле первоначальной заявки, является также не обоснованным, поскольку ни международное, ни национальное законодательство не содержит подобного требования.

В случае, если вышеупомянутое мнение лица, подавшего возражение, подразумевает незаконность выдачи патентов на идентичные объекты, то можно отметить, что при подаче выделенной заявки, по которой выдан оспариваемый патент, было соблюдено требование о недопустимости выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения или полезные модели. Полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы оспариваемого патента, не является идентичной изобретению, охарактеризованному в независимом пункте формулы первоначальной заявки. Независимый пункт формулы оспариваемого патента не идентичен независимому пункту формулы изобретения по первоначальной заявке № 2015142132 и имеет признаки, которых нет в независимом пункте этой первоначальной заявки.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявка на полезную модель правомерно выделена из первоначальной заявки на изобретение и по ней в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса установлен приоритет – 15.03.2013, соответствующей дате приоритета первоначальной заявки.

С учетом даты приоритета полезной модели оспариваемому патенту, уровень техники включает в себя сведения, раскрытые в источниках информации до даты приоритета, а именно до 15.03.2013. Таким образом указанные в возражении источники информации [1] и [2] не могут быть противопоставлены полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку имеют ту же дату приоритета, что и оспариваемый патент на полезную модель (15.03.2013), а их публикация соответственно состоялась позже этой даты.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 197808 оставить в силе.