

**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 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 ООО «ЖАНЕТТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.06.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №186233, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №186233 «Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата» выдан по заявке №2018134671 с приоритетом от 04.09.2018. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является ООО «ЭкоПолимеры» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата, содержащее ячейки, расположенные на противоположной основанию защитного покрытия стороне, боковые поверхности которых выполнены в виде граней шестиугранной

пирамиды, отличающееся тем, что отношение ширины каждой ячейки к ее длине в плоскости лицевой поверхности и отношение глубины каждой ячейки к толщине защитного покрытия находится в пределах 0,5-0,9, при этом отношение численного значения ширины каждой перемычки между ячейками к численному значению площади каждой ячейки, измеренных в плоскости лицевой поверхности в одноименных единицах измерений, находится в пределах 0,02-0,08, отношение площади донной поверхности ячейки к площади ячейки, измеренной в плоскости лицевой поверхности, находится в пределах 0,05-0,85.

2. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 1, отличающееся тем, что ребра граней пирамиды выполнены скругленными.

3. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 1, отличающееся тем, что донная поверхность каждой ячейки выполнена криволинейной.

4. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 1, отличающееся тем, что донная поверхность каждой ячейки выполнена плоской.

5. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 4, отличающееся тем, что донная поверхность каждой ячейки выполнена со скругленными ребрами между плоскостью донной поверхности и гранями пирамиды».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что техническое решение, на которое выдан оспариваемый патент, введено в хозяйственный оборот лицом, подавшим возражение, путем поставки заказчикам соответствующего изделия до даты

приоритета.

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- копия претензии от ООО «Экополимеры» в адрес ООО «ЖАНЕТТ» (далее [1]);
- копия заключения (отчета) с датой окончания исследования 01.07.2019 (далее [2]);
- копия универсального передаточного документа №1631 от 15.04.2019 (далее [3]);
- копия договора поставки №ЖН-065/08.02.2016 от 08.02.2016 (далее [4]);
- копия товарной накладной №2928 от 27.06.2018 (далее [5]);
- копия счет-фактуры №2894 от 27.07.2018 (далее [6]);
- копия международной товарно-транспортной накладной №00002706 от 27.06.2018 (далее [7]);
- копия договора поставки №ЖН242/13.07.2016 от 13.07.2016 (далее [8]);
- копия универсального передаточного документа №5332 от 29.11.2017 (далее [9]);
- копия универсального передаточного документа №5481 от 06.12.2017 (далее [10]);
- копия универсального передаточного документа №5955 от 28.12.2017 (далее [11]).

В возражении отмечено, что ООО «Экополимеры» (патентообладатель) в своей претензии [1], опираясь на заключение [2], пришло к выводу о полном соответствии изделий, выпускаемых ООО «ЖАНЕТТ» (лицом, подавшим возражение), и технического решения, отраженного в независимом пункте формулы оспариваемого патента. Указанные изделия выпускаются под торговыми наименованиями: «55 ПС-листовая ЭВА 150см x 120 см, для автоковров (1,0, черный, односторонний)» и «60/ПС-листовая ЭВА 210см x 150см, для автоковров, шт (11 мм, черный, односторонний)».

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что изделия с вышеуказанными торговыми наименованиями введены в хозяйственный оборот до даты приоритета оспариваемого патента, что подтверждается документами [4]-[11].

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что решение по оспариваемому патенту известно из уровня техники.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Представителем патентообладателя 10.08.2020 был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему. Изделия с одинаковыми торговыми наименованиями могут иметь разную конструкцию ввиду постепенного совершенствования на протяжении нескольких лет. При этом в заключении [2] была проанализирована конструкция изделий, соответствующая 2019 году выпуска. Однако, в материалах возражения не представлен анализ конструкции соответствующих изделий с датой выпуска 2016 года. По мнению патентообладателя конструкции 2016 и 2019 гг. выпуска могут значительно отличаться при неизменном торговом наименовании.

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

С учетом даты подачи заявки (04.09.2018), 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 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 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Договор [4] на поставку товаров заключен 08.02.2016 между ООО «Жанетт» и ЧТУП «Искож-МК» (Республика Беларусь). Товарная накладная [5], счет-фактура [6], а также международная товарно-транспортная накладная [7] подтверждают факт передачи товара «55 ПС-листовая ЭВА 150 см x 120 см, для автоковров (1,0, черный, односторонний)» согласно договору [4] от продавца покупателю 02.07.2018.

Договор [8] на поставку товаров заключен 13.07.2016 между ООО «Жанетт» и ООО ПК «РУФОМ». Универсальный передаточный документ [9] подтверждает факт передачи товара «55/ПС-листовая ЭВА 150 см x 120 см, для автоковров (1,0, черный, односторонний)» согласно договору [8] от продавца покупателю 29.11.2017. Универсальный передаточный документ [10] подтверждает факт передачи товара «60/ПС-листовая ЭВА 210 см x 150 см, для автоковров, шт (11 мм, черный, односторонний)» согласно договору [8] от продавца покупателю 06.12.2017. Универсальный передаточный документ [11] подтверждает факт передачи товара «55/ПС-

листовая ЭВА 150 см х 120 см, для автоковров (1,0, черный, односторонний)» согласно договору [8] от продавца покупателю 28.12.2017.

Таким образом, документы [4]-[11] могут быть использованы для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Документы [4]-[11] подтверждают факт продажи изделий «55 ПС-листовая ЭВА 150 см х 120 см, для автоковров (1,0, черный, односторонний)», «55/ПС-листовая ЭВА 150 см х 120 см, для автоковров (1,0, черный, односторонний)», «60/ПС-листовая ЭВА 210 см х 150 см, для автоковров, шт (11 мм, черный, односторонний)» до даты приоритета оспариваемого патента. Однако, указанные документы не содержат сведений о конструктивных особенностях данных изделий. Следовательно, провести сравнительный анализ полезной модели по оспариваемому патенту с упомянутыми изделиями не представляется возможным.

Претензия [1] и универсальный передаточный документ [3] относятся к изделиям, приобретенным в 2019 году, т.е. позже даты приоритета оспариваемого патента. Кроме того, ни претензия [1], ни универсальный передаточный документ [3] также не содержат сведений о конструктивных особенностях данных изделий. Таким образом, провести сравнительный анализ полезной модели по оспариваемому патенту с упомянутыми изделиями не представляется возможным.

Заключение [2] посвящено исследованию соответствия параметров некоторых изделий 1 и 2 с отличительными признаками независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, и имеет дату окончания исследования 01.07.2019, т.е. позже даты приоритета оспариваемого патента. При этом в заключении [2] не раскрыта информация, позволяющая идентифицировать исследуемые «Изделие 1» и «Изделие 2», которая могла бы каким-либо образом корреспондировать данные изделия с товарами, факт продажи которых подтверждается документами [4]-[11]. Таким образом, нельзя согласиться с

доводом лица, подавшего возражение, что признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента известны из заключения [2].

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №186233 оставить в силе.