

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», 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 «Комплект» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.04.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №122342, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №122342 «Съемный коврик водительского места транспортного средства» выдан по заявке №2011150646 с приоритетом от 13.12.2011. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «НОВЛАЙН» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- патентный документ RU 22919 U1, опуб. 10.05.2002 (далее [1]);
- патентный документ RU 12555 U1, опуб. 20.01.2000 (далее [2]);
- патентный документ RU 83974 U1, опуб. 27.06.2009 (далее [3]);
- патентный документ US 7686371 B2, опуб. 30.03.2010 (далее [4]);
- патентный документ US 5034258 A, опуб. 23.07.1991 (далее [5]);
- статья Никитина Л.Л. и др. «Современные полимерные материалы, применяемые для низа обуви» / Вестник Казанского технологического университета, №6, 2011, С. 150-151, размещенная на интернет-портале «elibrary.ru» (далее [6]);
- презентация «SBS термоэластопласты производства ОАО «Воронежсинтезкаучук», представленная на конференции «Термоэластопласты» 13.06.2007 (далее [7]).

В возражении отмечено, что техническое решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, при его осуществлении не реализует указанное в описании к данному патенту назначение, а именно, препятствовать воде, стекающей с ног водителя и пассажира, затекать под коврик и попадать на пол салона.

Для подтверждения данного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на патентные документы [1]-[4].

Также в возражении отмечено, что техническому решению, известному из патентного документа [5], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 01.07.2019 поступили дополнительные материалы, а именно:

- страница из Нового политехнического словаря под ред. А.Ю. Ишлинского, содержащая определение термина «термоэластопласты», Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, С. 539 (далее [8]);

- страница из Химической энциклопедии, содержащая определение термина «термоэластопласты», Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995, С. 548-549 (далее [9]);

- статья «Синтез, свойства и применение бутадиен-стирольных термоэластопластов» / Тематический обзор «Синтез, свойства и применение изопрен-стирольных и бутадиен-стирольных термоэластопластов», Москва, НИИТЭнефтехим, 1975, С. 24-25, 36-37 (далее [10]);

- книга «Синтетический каучук» под ред. И.В. Гармонова, издательство «Химия», Ленинградское отделение, 1976, С. 283, 285, 290-291 (далее [11]);

- учебник «Химия и физика полимеров» / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев, Москва, Высшая школа, 1988, С. 64 (далее [12]);

- книга «Технический прогресс – химия – окружающая среда» / А.П. Цыганков, О.Ф. Балацкий, В.Н. Сенин, Москва, издательство «Химия», 1979, С. 218 (далее [13]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя, от которого 27.06.2019 поступил отзыв.

В отзыве выражено несогласие с доводами возражения, в частности, отмечено, что при осуществлении технического решения, охарактеризованного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, возможна реализация его назначения, а именно, как съемного коврика водительского места транспортного средства.

Также в отзыве указано, что техническому решению, известному из патентного документа [5], не присущ существенный признак формулы

полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение коврика из термоэластопласта.

Для подтверждения своих доводов патентообладатель представил определение термина «термоэластопласт» из Энциклопедии полимеров (Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1977, т.3, С. 638) (далее [14]).

От патентообладателя 04.07.2019 поступила корреспонденция, содержащая копии следующих источников информации:

- статья «Клинико-лабораторные этапы изготовления индивидуальных позиционеров различной жесткости из термопластов на основе этиленвинилацетата» / И.Д. Трегубов и др., Вестник ВолГМУ, №22, 2007, С. 79-81 (далее [15]);

- патентный документ RU 2040534 С1, опуб. 25.07.1995 (далее [16]);

- патентный документ RU 2649008 С2, опуб. 29.03.2018 (далее [17]).

По результатам рассмотрения возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 13.08.2019: удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №122342 признать недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 13.08.2019, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 по делу № СИП-730/2019 требования патентообладателя были удовлетворены, решение Роспатента от 13.08.2019 признано недействительным.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 следует, что при принятии решения от 13.08.2019 Роспатент неверно установил содержание противопоставленного источника [5], а также не проанализировал противопоставленные источники [6], [7] и [9]-[13]. В решении Суда отмечено,

что только по названию полимера невозможно однозначно и определенно сказать, к какой группе (термопластов либо термоэластопластов) он относится, поскольку помимо названий составляющих его мономеров необходимо иметь подробное описание соотношения компонентов в полимере и сведения о молекулярной массе полимерных блоков, влияющих на свойства вещества или материала, полученного из такого вещества.

На заседании коллегии 16.04.2021 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы:

- заключение профессора РХТУ имени Д.И. Менделеева Осипчика В.С. (далее [18]);

- анализ заключения [18], выполненный к.х.н. Трофимчук Е.С. (далее [19]);

- заключение эксперта Седова И.В. от 29.10.2020 по делу №СИП-730/2019 (далее [20]);

- заключение эксперта Седова И.В. от 01.12.2020 по делу №СИП-730/2019 (далее [21]);

- рецензия С.В. Артёмова от 07.12.2020 (далее [22]);

- заключение специалиста Солдатов М.А. от 13.01.2021 (далее [23]).

При этом, на заседании коллегии 16.04.2021 патентообладатель представил пояснения, анализирующие решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-730/2019 от 19.02.2021. В пояснениях отмечено, что источники [6] и [7] не содержат документально подтвержденной даты размещения в сети Интернет, а также не являются словарно-справочной литературой, в связи с чем не могут быть использованы для оценки новизны полезной модели по оспариваемому патенту в совокупности с патентным документом [5].

Кроме того, патентообладатель отмечает, что в источниках [6], [7] и [9] отсутствуют все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а источники [10]-[13] не являются словарно-

справочными изданиями и не могут быть применены для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

На решение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 по делу № СИП-730/2019 Роспатентом и лицом, подавшим возражение, были поданы кассационные жалобы в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которых Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 07.06.2021 по делу № СИП-730/2019 данное решение оставил без изменений, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

От лица, подавшего возражение, 13.07.2021 представлено дополнение к возражению, в котором отмечено следующее.

Из патентного документа [4] известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, при этом использование патентного документа [4] для оценки новизны полезной модели по оспариваемому патенту не изменяет мотивы данного возражения.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- страница из Большого толкового словаря русского языка, содержащая определение термина «перемычка», Санкт-Петербург, Норинт, 2000 (далее [24]);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-589/2019 от 22.10.2020 (далее [25]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-589/2019 от 03.07.2020 (далее [26]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-589/2019 от 17.02.2021 (далее [27]);

- определение Верховного суда Российской Федерации по делу № 300-ЭС20-15995 от 27.05.2021 (далее [28]);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-416/2017 от 29.03.2018 (далее [29]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-416/2017 от 09.07.2018 (далее [30]).

От патентообладателя 13.07.2021 поступили пояснения по источникам информации [1]-[17]. При этом, патентообладатель отмечает, что суд обязал Роспатент рассмотреть заново только источники [5]-[7] и [9]-[13], а не все источники, отраженные в деле данного возражения.

Патентообладатель отмечает, что источники информации [1]-[17] ни в совокупности, ни по отдельности не порочат новизну полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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 полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрированы 24.12.2008, регистрационный №12977, опубликованы 09.03.2009) (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 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 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 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 9.4. (2.1) Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 9.4. (2.2) 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 пункта 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

В соответствии с пунктом 22.3. (1) Регламента ПМ 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.

Согласно пункту 22.3. (2) Регламента ПМ 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 - первый день месяца или

01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется, соответственно, лишь месяцем или годом; для сведений, полученных в электронном виде через Интернет датой, определяющей включение в уровень техники, - 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 этих сведений в электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Техническому решению 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 «промышленная применимость», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, при его осуществлении не будет реализовывать свое назначение.

Данный вывод обусловлен следующим.

Как справедливо отмечено патентообладателем, назначением технического решения по оспариваемому патенту является съемный коврик водительского места транспортного средства.

Исходя из определений «коврик (ковер)» и «съемный» (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-

Петербург, издательство «Норинт», 2000, С. 436, 1299), можно сделать вывод о том, что необходимым и достаточным условием для возможности реализации назначения (съёмный коврик водительского места транспортного средства) является наличие поверхности, покрывающей площадь под ногами водителя, а также возможность снятия указанной поверхности, то есть отсутствие жесткого присоединения к площади под ногами водителя.

При этом, необходимо обратить внимание, что такие конструктивные особенности отражены в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, а именно: «основная поверхность коврика», «язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика», «коврик выполнен из термоэластопласта» (для обеспечения снятия коврика за счет свойств термоэластопласта (см. стр. 3 абзацы 2-4 описания к оспариваемому патенту)).

Таким образом, техническое решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, при его осуществлении будет реализовывать свое назначение, так как является именно съёмным ковриком водительского места транспортного средства (см. пункт 9.4.(2.1) Регламента ПМ).

Также следует отметить, что в описании и на чертежах к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 1, фиг. 1) содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление решения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 9.4.(2.1) Регламента ПМ).

В свою очередь, сведения, содержащиеся в патентных документах [1]-[4], подтверждают сделанные выше выводы.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 4 статьи 1351 Кодекса).

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

Источники информации [10]-[13], [15]-[23] и [25]-[30] не могут быть приняты к рассмотрению в рамках делопроизводства по настоящему возражению, т.к. не упоминались в данном возражении на дату его подачи и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В отношении статьи [6] и презентации [7], полученных из электронной среды Интернет, необходимо отметить, что в процессе делопроизводства по настоящему возражению не было представлено документального подтверждения возможности общедоступного ознакомления с данными источниками информации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. подпункты 1 и 2 пункта 22.3 Регламента ПМ).

Таким образом, упомянутые источники информации не могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [1]-[5], [8]-[9], [14] и [24], опубликованные ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, могут быть использованы для целей проверки соответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

При этом, нельзя согласиться с доводом патентообладателя в том, что Суд по интеллектуальным правам своим решением от 19.02.2021 по делу № СИП-730/2019 обязал Роспатент рассмотреть заново только источники информации [5]-[7] и [9]-[13]. Данный вывод основан на том, что в указанном решении Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение без оговорок в части рассмотрения только одного из оснований оспаривания полезной модели или в части каких-либо источников информации. Таким

образом, повторное рассмотрение возражения означает полный анализ дела возражения с учетом позиции Суда, отраженной в указанном решении.

Определения [8], [9], [14] и [24] не содержат информации о каких-либо технических средствах, относящихся к полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. не могут быть выбраны в качестве аналогов.

Технические решения, раскрытые в патентных документах [1]-[5], относятся к автомобильным коврикам, т.е. средствам того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, то есть любое из них может быть выбрано в качестве аналога.

Анализ материалов патентных документов [1]-[5] показал, что в патентном документе [4] содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для полезной модели по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [4] (см. перевод, страницы 4-5, фиг.1, 5-6, 10) известен съемный коврик (100) водительского места транспортного средства, выполненный из термопластичного эластомера (то есть из термоэластопласта). При этом, коврик (100) содержит основную поверхность (102), к которой посредством переходов примыкают боковые панели (130, 132, 134, 136 и 140) (см. перевод, страница 5 абзац 2 сверху). Кроме того, боковые панели (130, 132, 134 и 136) точно соответствуют нижележащей поверхности транспортного средства даже тогда, когда она имеет сложную изогнутость или наклон (см. перевод, страница 4 абзац 1 сверху). На основании этого и сопоставления фигур 1 и 5 можно сделать очевидный вывод, что коврик (100) содержит язычок (боковая поверхность коврика между пластиной 214 и панелью 136) для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошную перемычку (214), соединяющую указанный язычок и основную поверхность (102) коврика.

Таким образом, из патентного документа [4] известна вся совокупность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту,

следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного вывода патентные документы [1]-[3], [5] и определения [8], [9], [14], [24] не анализировались.

От патентообладателя 19.07.2021 поступило особое мнение, содержащее доводы технического характера, по существу повторяющие доводы отзыва и пояснений патентообладателя от 13.07.2021, которые проанализированы выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №122342 признать недействительным полностью.