

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.04.2015 от ООО «Сармат-Торнадо» и ООО «Сармат» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 133856, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 133856 на полезную модель «Перемычка» выдан по заявке № 2012141833/03 с приоритетом от 01.10.2012 на имя ООО "БАЗА СМ" (далее патентообладатель) со следующей формулой:

«Перемычка, в виде объемного тела прямоугольной формы, выполненная из неавтоклавного пенобетона, армированного волокном, отличающаяся тем, что имеет ширину от 75 до 380 мм и длину, превышающую ее высоту не более чем в 23 раза, дополнительно содержит плоский или пространственный каркас из металлической или неметаллической композитной арматуры».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- сертификаты качества от 10.03.2008, от 06.05.2010, от 12.03.2010, от 20.04.2012, от 17.04.2012, от 08.05.2013, от 08.05.2014 на 9 л. (далее – [1]);

- протоколы испытаний №№ 11, 12, 60, 34, 61, 62, 2, 4, 7, 5, 6, 11, 12, 14, 9, 13, 47, 48, 52, 49, 51 на 29 л. (далее – [2]);

- аттестаты аккредитации испытательной лаборатории на 2 л. (далее – [3]);

- счета-фактуры за 2008 - 2010 г. на 38 л. (далее – [4]);

- распечатки страниц из сети Интернет на 5 л. (далее – [5]);

- отчет об информационном поиске на 4 л. (далее – [6]).

В возражении указано, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «широко известны из уровня техники, применялись до 01.10.2010 года различными предприятиями строительной отрасли».

При этом отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации ООО «Сармат» изготавливало и реализовывало изделия из фибропенобетона – «перемычки». По мнению лица, подавшего возражение, факт изготовления и реализации упомянутых изделий подтверждается документами [1]-[4].

В возражении также указано, что сведения об изделии «перемычка» были опубликованы в сети Интернет до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Данные сведения приведены в распечатках [5].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что по его ходатайству в отношении оспариваемой полезной модели был проведен информационный поиск. При этом отмечено, что в отчете [6] по результатам данного поиска приведены сведения об источниках информации, которым присвоена категория «А», как документам, определяющим общий уровень техники и не считающимися особо релевантными.

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 30.11.2015 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом патентообладателя представлена копия отчета по поиску [б].

В отзыве патентообладателя указано, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что сведения о полезной модели по оспариваемому патенту «содержались в источнике информации, с которым могло ознакомиться любое лицо» до даты приоритета данной полезной модели.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что «нельзя говорить о том, что существенные признаки модели в их совокупности были известны из уровня техники, так как именно использование неавтоклавного пенобетона армированного волокном... привело к увеличению прочности на растяжение при изгибе изделия, что позволило изготавливать переключки с использованием параметров, перечисленных в формуле...».

В отзыве патентообладателя также обращено внимание на то, что в отчете о поиске [б] не содержится источников информации, которые свидетельствовали бы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (01.10.2012), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (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 частности, 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 1358 Кодекса использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

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. Признаки относятся к существенным,

если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 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 подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн 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.

Согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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

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

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что материалы [1]-[4] свидетельствуют о реализации на территории Российской Федерации изделия – «перемычка».

Так, сертификаты качества [1], выданные на основании протоколов испытаний [2], свидетельствуют лишь о соответствии приведенной в них продукции определенным требованиям стандартов и технических условий.

Представленные с возражением аттестаты [3] удостоверяют, что проводившая испытания ООО Строительная Лаборатория «Испытатель», аккредитована на техническую компетентность и независимость.

Счета-фактуры [4] подтверждают только намерения продавца ООО «Сармат» поставить ряду покупателей продукцию. Однако документов, свидетельствующих о реализации указанных намерений, с возражением не представлено.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказан факт именно применения изделий, приведенных в документах [1], [2] и [4], на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается представленных с возражением распечаток страниц из сети Интернет [5], то следует отметить, что данные распечатки не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено

документально подтверждённых сведений о дате помещения указанных материалов в упомянутую электронную среду (см. подпункты 1 и 2 пункта 22.3 Регламента ПМ).

В отношении представленного с возражением и отзывом патентообладателя отчета о поиске [б] следует отметить следующее.

Данный отчет содержит сведения о результатах информационного поиска, проведенного в отношении оспариваемой полезной модели в соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса по ходатайству лица, подавшего возражение. Как справедливо отмечено в возражении и отзыве патентообладателя в отчете о поиске [б] приведены сведения об источниках информации, которым присвоена категория «А», как документам, определяющим общий уровень техники и не считающимися особо релевантными. Следует подчеркнуть, что в возражении упомянутые источники информации не анализируются.

Таким образом, 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 28.04.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 133856 оставить в силе.