

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 «Тритон-импорт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.11.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №147308, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №147308 на полезную модель «Блок балансировочных грузов» выдан по заявке №2014118341/11 с приоритетом от 05.05.2014 на имя Климцова В.Н. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Блок балансировочных грузов, содержащий грузы, kleевую основу и защитную плёнку, причём грузы крепятся к защитной плёнке при помощи kleевой основы, отличающийся тем, что грузы выполнены раздельно друг от друга, причём расстояние между двумя соседними грузами не более 2 миллиметров».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ Р 53818 – 2010. Автомобильные транспортные средства. Грузы балансировочные колес. Технические требования и методы испытаний (далее – [1]);
- Политехнический словарь. Москва. «Советская Энциклопедия», 1989, стр. 291 (далее – [2]);
- Патентный документ US 3960409 01.06.1976 (далее – [3]);
- EP 1318326 A1 11.06.2003 (далее – [4]);
- Каталог Workshop Equipment. Everything for tyres & Wheels 2007/2008 (далее – [5]);
- Каталог Professional to Outstanding. Performance Wheel Accessories. 2010-2012 (далее – [6]);
- Каталог P.C. Products International Co., LTD (далее – [7]);
- Фотографии изделия (далее – [8]);
- Чертежи блока балансировочных грузиков (далее – [9]);
- Сведения из Интернет о международной выставке автомобильного оборудования Autopromotec 2013 (далее – [10]);
- Письмо фирмы P.C. Products International лицу, подавшему возражение (далее – [11]);
- Products catalogue. Wheel Balancing Weights. Baolong (далее – [12]);
- Фотографии изделия (далее – [13]);
- Чертежи блока балансировочных грузиков (далее – [14]);
- Письмо фирмы Baolong лицу, подавшему возражение, (далее – [15]);
- Фотографии изделия (далее – [16]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что технический результат полезной модели по оспариваемому патенту заключается в снижении материалоемкости.

В возражении также отмечено, что признак формулы полезной модели, касающийся того, что расстояние между двумя соседними грузами составляет не более 2 миллиметров, не является существенным.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи вышеуказанного признака и технического результата.

В возражении указывается, что техническим решениям по патентным документам [3] и [4] присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из каждого решения, охарактеризованного в документах [5] - [9], [12], [13], [14] и [16].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (05.05.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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) пункта 22.3 Регламента ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

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

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

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

Согласно описанию к полезной модели по оспариваемому патенту блок балансировочных грузов включает три грузика (см. описание к оспариваемой полезной модели стр. 2, чертеж).

Техническое решение, раскрытое в патентном документе [3] представляет собой грузики колесные балансировочные.

Причем на изображениях устройства по патентному документу [3] визуализируются три грузика (см. описание к патентному документу [3] фиг. 3 – 7).

Кроме того, в описании к патентному документу [3] также указано, что данное решение может содержать любое количество грузиков (см. описание к патентному документу [3] колонка 3 строки 1-5).

Таким образом, известное из патентного документа [3] решение представлял собой совокупность однородных предметов, то есть блок (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург. «Норинт», 1998, стр. 84).

На основании сказанного выше следует, что техническое решение, известное из документа [3] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Охарактеризованное в указанном документе устройство состоит из грузов, клеевой основы и защитной плёнки (см. описание к патентному документу [3] колонка 2 строки 67-68, колонка 3 строки 17 - 25).

В указанном устройстве грузы выполнены раздельно друг от друга (см. описание к патентному документу [3] колонка 4 строки 42 - 50, фиг. 5).

Таким образом, можно констатировать, что в патентном документе [3] не содержится сведений о том, что расстояние между двумя соседними грузами составляет не более 2 миллиметров.

Однако, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что данные признаки не влияют на снижение материалоемкости.

Данный вывод обусловлен тем, что в блоке балансировочных грузов по оспариваемому патенту грузы не соединены между собой перемычками как в ближайшем аналоге, выбранном в описании к полезной модели, представленном в возражении ГОСТе [1] (см. описание к оспариваемому патенту стр. 1).

То есть согласно описанию к оспариваемому патенту снижение материалоемкости в оспариваемом патенте достигается только за счет отсутствия перемычек между грузами в блоке, то есть их раздельного выполнения (см. описание к оспариваемому патенту стр. 1,2).

При этом, размеры промежутков между грузами никак не влияют на материалоемкость устройства, которая прежде всего определяется количеством материала, затраченного на изготовление грузов (см. словарно-справочный издание [2]).

Кроме того, следует отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данного признака и технического результата полезной модели.

Таким образом, в патентном документе [3] раскрыто техническое решение, включающее все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении патентного документа [4], представленного в возражении, необходимо отметить, что при сделанном выше выводе его анализ не проводился.

По поводу каталогов [5] - [7], чертежей [9] и [14], фотографий [8], [13] и [16], писем [11] и [15], представленных в возражении, необходимо отметить следующее.

Каталоги [5] - [7] не содержат каких-либо библиографических данных. При этом в возражении не приведено документальное подтверждение даты, с которой содержащиеся в каталогах [5] - [7] сведения, стали общедоступны и, соответственно, каталоги [5] - [7] не могут быть учтены при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Чертежи [9], [14] и фотографии [8], [13] и [16] содержат изображение изделий по своему внешнему виду схожих с блоком грузиков. Однако в возражении не приведены документы, позволяющие установить дату, с которой сведения об их применении стали общедоступны. На основании этого чертежи [9], [14] и фотографии [8], [13], [16] также не могут быть учтены.

Письма [11] и [15] подтверждают лишь факт переписки производителей балансировочных грузиков с лицом, подавшим возражение, и не содержат какой-либо информации о технической сущности предлагаемого к продаже товара – балансировочных грузиков.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №147308 признать недействительным полностью.**