

**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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Епишева Виталия Викторовича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.08.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 218090, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 218090 «Стелька ортопедическая индивидуальная» выдан по заявке № 2023107158/14 с приоритетом от 24.03.2023. Обладателем исключительного права на данный патент является Родионов Владимир Геннадьевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Стелька ортопедическая индивидуальная для коррекции деформации свода стопы, содержащая образующее верхнюю сторону стельки основание из износостойкого материала, основание толщиной по всей поверхности стельки от 1 до 2,5 мм, выполненное из силикона монолитно с основанием из износостойкого материала, и прилегающее к нему силиконовое основание толщиной не менее 3 мм, а также силиконовые опоры, выполненные в форме

многоугольника с перепадом высот и монолитно с основанием из износостойкого материала, силиконовым основанием и дополнительным силиконовым основанием».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, представленных на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности этой полезной модели, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- Договор на поставку №01/08/22FS от 09.08.2022 между ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-ЛДА» и ООО Батбоди (далее – [1]);

- Счет на оплату №67 от 07.09.2022 на основании Договора №01/08/22F от 09.08.2022 (далее – [2]);

- Платежное поручение №132 от 07.09.2022 г. по счету №67 от 07.09.2022 (далее – [3]);

- Счет-фактура №559 от 07.09.2022 (далее – [4]);

- Договор поставки №1 от 25.08.2022 между индивидуальным предпринимателем Шепелевым Дмитрием Николаевичем и ООО «Медиал Клиник» (далее – [5]);

- Счета на оплату №1 от 25.08.2022 на основании Договора №1 от 25.08.2022 (далее – [6]);

- Платежное поручение №160 от 31.08.2022 по счету №1 от 25.08.2022 (далее – [7]);

- Товарная накладная №2 от 29.08.2022 на основании Договора №1 от 25.08.2022 (далее – [8]).

В возражении отмечено, что изделию, ставшему известному в результате его использования согласно документам [1]-[8], и конструктивные особенности

которого отражены в «Приложение №1» и «Приложение №3» к договорам на поставку [1] и [5], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в статье «ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ FIZIOSTER», В.В. Епишев, А.В. Ненашева, Е.Н. Сумак // ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ, МЕДИЦИНЕ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Министерство спорта Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина». – 2018 (далее – [9]).

Также лицом, подавшим возражение, приведены доводы, согласно которым из материалов оспариваемого патента следует, что «Формула оспариваемой полезной модели содержит существенный признак «основание из износостойкого материала» (влияющий на достижение технического результата, заключающегося в повышении износостойкости и долговечности ортопедической стельки при эксплуатации), выраженный общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, при этом в описании оспариваемой полезной модели не приведена ни одна частная форма выполнения данного признака, равно как и примеры осуществления полезной модели при использовании частных форм реализации указанного существенного признака полезной модели».

Эти доводы, по мнению лица, подавшего возражение, достаточны для признания несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, по которым выдан оспариваемый патент требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлен следующий источник информации - ГОСТ 27674-88. ТРЕНИЕ, ИЗНАШИВАНИЕ И СМАЗКА, дата введения: 01.01.1989 (далее - [10]).

Кроме того, Родионовым Владимиром Геннадьевичем, являющимся патентообладателем оспариваемого патента на полезную модель, подано Заявление в Управление МВД России по г. Челябинску (далее – [11]), в котором он сообщает, что «ранее ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-ЛДА» являлся одним из дилеров ООО «Физиостеп»», то есть подтверждает, что стельки, реализованные ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-ЛДА» по счет-фактуре №559 от 07.09.2022 г. (источник [4]) на основании Договора №№01/08/22FS от 09.08.2022 г. (источник [1]) (то есть более чем за 6 месяцев до даты подачи заявки, на основании которой был выдан оспариваемый патент), были изготовлены ООО «Физиостеп» и их конструкция соответствует конструкции стелек, защищенных оспариваемым патентом.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Патентообладатель 16.10.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя документы [1]-[8], представленные лицом, подавшим возражение, не являются общедоступными, так как являются коммерческой информацией организации. Более того, Договоры на поставку [1] и [5], по меньшей мере, в части «Приложение №1» и «Приложение №3» к ним соответственно являются сфальсифицированными и добавлены в 2023 году, то есть позже даты приоритета оспариваемого патента на полезную модель.

Указанный в возражении источник информации [9] раскрывает суть диагностики и лечения плоскостопия у пациентов, в частности с применением ортопедических стелек ООО «Физиостеп». В упомянутом источнике информации [9] описано применение «Корректирующей стельки» по патенту

№159613, который был предоставлен ООО «Истис-мед» (Генеральный директор - Епишев Виталий Владимирович) по договору в пользу ООО «Физиостеп». ООО «Физиостеп» начиная с 2017 года использовало в своем производстве техническое решение по патенту №159613, выплачивая роялти ООО «Истис-мед», а также включив Епишева В.В. в соучредители ООО «Физиостеп».

Начиная с 2017 года «Корректирующая стелька» претерпела ряд улучшений, в том числе тех, которые указаны в заявке №2023107158/14 от 24.03.2023 г., то есть патент №159613 был взят за прототип.

Заявка №2023107158/14 по которой выдан оспариваемый патент была подана патентообладателем в связи с получением ООО «Физиостеп» от ООО «Истис-мед» Уведомления о прекращении использования патента №159613, что влекло полную остановку деятельности ООО «Физиостеп». Более того, Епишев В.В. совместно с супругой Епишевой Алиной Азатовной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, организовал самостоятельное производство и реализацию корректирующих стелек аналогичных производимым ООО «Физиостеп».

Также по мнению патентообладателя лицо, подавшее возражение, (Епишев В.В.) являясь участником ООО «Физиостеп», организовал предпринимательскую деятельность, конкурирующую по отношению к деятельности ООО «Физиостеп», что в силу закона является основанием для исключения из состава участников организации, патентообладатель (Родионов В.Г.) обратился в суд для исключения его из состава участников ООО «Физиостеп». Дело А76-10062/2023 рассматривается Арбитражным судом Челябинской области.

Так как ООО «Физиостеп» ни в одном договоре с дилерами, не открывает техническую сущность поставляемой продукции, то соответственно, ни дилеры и субдилеры не могут обладать информацией о технических параметрах и особенностях конструкции продукции.

В подтверждение данных доводов патентообладатель приводит следующие источники информации (копии):

- Уведомление ООО «ИСТИС-МЕД» о расторжении договора №115 от 24.03.2023 на использование патента на полезную модель №159613 (далее – [12]);

- Исковое заявление и определение суда о принятии искового заявления к производству по делу А76-16556/2023 (далее – [13]);

- Исковое заявление и определение суда о принятии искового заявления к производству по делу А76-27040/2023 (далее – [14]);

- Исковое заявление и определение суда о принятии искового заявления к производству по делу А76-27041/2023 (далее – [15]);

- Претензия в адрес ИП Епишевой А.А. от Родионова В.В. по использованию стелек аналогичных стельке, раскрытой в оспариваемом патенте №218090 (далее – [16]);

Исковое заявление и определение суда о принятии искового заявления к производству по делу А76-10062/2023(далее – [17]);

Дилерский договор №76.23FS от 13.07.2023 между «ФизиоСтеп» и Киляковым А.Х. (далее – [18]).

Лицо, подавшее возражение, на коллегии 01.11.2023 представило дополнение к возражению, в котором содержатся контраргументы на отзыв патентообладателя, которые сводятся к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, приложенные договоры [1] и [5] подтверждают дату, с которой сведения о стельках стали общедоступными, то есть известными в результате использования самих стелек, а не сведений, содержащихся в коммерческих документах.

Поскольку патентообладатель не является стороной договоров, приложенных к возражению, и, как он сам же утверждает, указанные договоры носят конфиденциальный характер, патентообладатель не мог располагать информацией о содержании указанных договоров и, соответственно, давать оценку их подлинности.

Как указывает сам патентообладатель решение по патенту №159613 претерпело изменения еще в 2017 году, а заявка, на основании которой был

выдан оспариваемый патент, была подана только в 2023 году, соответственно, в течение 5-6 лет усовершенствованные стельки широко вводились в гражданский оборот, то есть прошло значительно больше 6 месяцев с момента раскрытия информации о конструкции стелек до подачи заявки на выдачу патента.

Взаимоотношения между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, не имеют никакого отношения к тому, что стельки, соответствующие запатентованному решению, были известны ввиду их широкого применения задолго до подачи заявки, на основании которой был выдан оспариваемый патент.

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

С учетом даты подачи заявки (24.03.2023), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Гражданский Кодекс Российской Федерации, действовавший на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования 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 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

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.

Согласно пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом

результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие такой вывод.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 38 Требований ПМ, если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака полезной модели путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели.

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту указан признак «основание из износостойкого материала», выраженный общим понятием, но в описании оспариваемой полезной модели не приведена ни одна частная форма выполнения данного признака, равно как и примеры осуществления полезной модели при использовании частных форм реализации указанного существенного признака полезной модели и поэтому документы заявки, представленные на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, не отвечают требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, необходимо отметить следующее.

Формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит родовое понятие, отражающее назначение полезной модели – «Стелька ортопедическая индивидуальная для коррекции деформации свода стопы».

Как следует из описания (см. стр.3) недостатком технического решения, раскрытого в патентном документе RU 159613 U, опубл. 10.02.2016, выбранного в качестве ближайшего аналога является недолговечность корректирующей стельки из-за использования кожи синтетической подкладочной СК-4, эластоискожи-Т подкладочной или амидэластоискожи-НТ «Нистру». При длительной эксплуатации в зоне максимальной нагрузки свода стопы возможны разрывы, повреждения, трещины в местах крепления силиконовых опор при использовании таких материалов. В техническом же решении по оспариваемому патенту применен износостойкий материал, благодаря применению которого обеспечивается технический результат - повышение износостойкости и долговечности ортопедической стельки при эксплуатации. Как следует из источника информации [10], представленного лицом, подавшим возражение, износостойкость - это свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания. При этом понятие износостойкости применимо к любым материалам, используемым в

условиях трения, в том числе, металлическим, полимерным, деревянным, тканым и прочим.

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что в материалах заявки не раскрыт конкретный пример выполнения износостойкого материала на дату подачи заявки. Однако тут следует отметить, что для специалиста в данной области техники, очевидно, что в стельках применяются конкретные износостойкие материалы. Так из словаря (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1872798> Wikimedia Foundation. 2010, далее – [19]) известно, что при изготовлении индивидуальных ортопедических стелек используется натуральные материалы — кожа, пробка, а также современные высокотехнологичные материалы — EVA, Veldona, Microliner и другие, которые придают стелькам прочность.

То есть с учетом известных из уровня техники сведений (см. источники информации [10] и [19]) описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержит сведения, где описаны конструкция, возможность осуществления полезной модели и достижения заявленного технического результата. Указанных сведений достаточно для осуществления спорной полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

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

Документы [1]-[4] говорят о том, что ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-ЛДА» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту реализовывало индивидуальные ортопедические стельки «FizioStep», в частности, покупателем этого изделия было ООО Батбоди.

Следовательно, у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться непосредственно с индивидуальными ортопедическими стельками «FizioStep», то есть сведения о нем могли быть законным путем сообщены любому лицу.

Приложение №1 к договору [1] содержит информацию о продукции - стелька ортопедическая индивидуальная «FizioStep», при этом номер договора (№01/08/22FS) и дата его подписания (09.08.2022) фигурируют непосредственно в счете на оплату [2] и счет-фактуре [4]. А в платежном поручении [3] есть отсылка на счет на оплату [2]. Из чего следует, что данные документы [1]-[4] корреспондируются между собой. При этом особенности конструктивного выполнения стельки ортопедической индивидуальной «FizioStep» охарактеризованы в Приложении №1 к Договору [1], который датирован 09.08.2022, то есть ранее даты приоритета (24.03.2023) полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, данная информация, в совокупности с вышесказанным, подтверждает то, что конструкция разрабатывалась до даты приоритета оспариваемого патента и не попадает под льготный период подачи заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса).

Таким образом, информация об индивидуальной ортопедической стельке «FizioStep» может быть включена в уровень техники для целей проверки новизны полезной модели (пункт 52 Правил).

При этом из Приложения №1 к Договору [1] известна стелька ортопедическая индивидуальная «FizioStep» для коррекции деформации свода стопы, которая содержит образующее верхнюю сторону стельки основание из износостойкой экокожи (материала), основание толщиной по всей поверхности стельки от 1 до 2,5 мм, выполненное из силикона монолитно с основанием из износостойкого материала, и прилегающее к нему силиконовое основание толщиной не менее 3 мм, а также силиконовые ламели, выполненные в форме многоугольника с перепадом высот и монолитно с основанием из износостойкого материала, силиконовым основанием и дополнительным силиконовым основанием.

Здесь следует отметить, что износостойкая экокожа является частным случаем выполнения износостойкого материала, таким образом, частный случай

может быть противопоставлен обобщенному признаку с учетом сведений из уровня техники (см. источники информации [10] и [19]).

Таким образом, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению: стелька ортопедическая индивидуальная «FizioStep», известному из Приложения №1 к Договору [1].

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что существенность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировалась ввиду сделанных выше выводов.

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [5]-[9] не проводился.

Источник информации [11], представленный лицом, подавшим возражение, не повлиял на сделанный выше вывод.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 218090 признать недействительным полностью.**