

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. №321-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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “КЭМ” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.01.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 168361, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 168361 “Шина непневматическая безкамерная” выдан по заявке №2016128779/11 с приоритетом от 14.07.2016 на имя Янова Г.Г., Тотоева Т.Р. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Шина непневматическая безкамерная, выполненная на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата, выполненная в виде единой литой формы, отличающаяся тем, что на боковине шины вблизи края бортовой зоны шины с внешней стороны выполнена кольцевая выпуклость, а плечевая часть протектора и основной протектор выполнены в виде выпуклостей прямоугольной формы, которые расположены относительно друг друга с чередованием шахматного порядка.

2. Шина по п.1, отличающаяся тем, что между выпуклостями крайней дорожки протектора и выпуклостями плечевой части протектора выполнена прореха, выполняющая функцию водоотливной канавки.

3. Шина по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выпуклости выполнены имеющими скос с каждой из сторон на угол менее 80 градусов.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

– каталог QINGDAO GLOBALVIEW GROUP, China, с переводом, 2015, на 5 листах (далее – [1]);

– договор № 029-10 от 08.10.2012 с дополнительными соглашениями № 1, 2, 3, и приложениями 17, 18, 19, 20 и переводом, на 12 листах (далее – [2]);

– официальный прайс-лист компании QINGDAO GLOBALVIEW GROUP CO., LIMITED, China, с переводом, 01.06.2015, на 2 листах (далее – [3]);

– коммерческий инвойс № 2015-K115 с переводом, 25.06.2015, на 2 листах (далее – [4]);

– упаковочный лист № 2015-K115 с переводом, 25.06.2015, на 2 листах (далее – [5]);

– коносамент № HLCUTA11506APHN8 с переводом, 30.06.2015, на 2 листах (далее – [6]);

– сертификат происхождения товара № 15C3702M4336/00008 с переводом, 02.07.2015, на 2 листах (далее – [7]);

– декларация на товары № 10309090/170815/0003613 с дополнением, 17.08.2015, на 2 листах (далее – [8]);

– письмо компании QINGDAO GLOBALVIEW GROUP CO., LIMITED, China, с переводом, 19.11.2018, на 6 листах (далее – [9]);

– договор № 1 от 01.01.2015 с заявкой № 12, на 4 листах (далее – [10]);

– товарная накладная № 0003613, 17.08.2015 (далее – [11]);

- упр. отчет о движении товаров на складах, 02.06.2015 – 18.12.2018, на 2 листах (далее – [12]);
- товарная накладная № 1506040009, 04.06.2015, на 2 листах (далее – [13]);
- товарная накладная № 1506290016, 29.06.2015, на 2 листах (далее – [14]);
- товарная накладная № 1508170005, 17.08.2015, на 1 листе (далее – [15]);
- товарная накладная № 1509090016, 09.09.2015, на 2 листах (далее – [16]);
- письмо ООО “Магна”, на 1 листе (далее – [17]);
- патентный документ RU 88989, 16.06.2014 (далее – [18]);
- протокол осмотра сайта <http://web.archive.org/web/20111112145356/https://www.magalish-wheel.com>, 28.12.2018, на 19 листах (далее – [19]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, известность сведений о шинах непневматических безкамерных по оспариваемому патенту в результате их использования на территории Российской Федерации (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) подтверждают документы [2] – [8], [10] – [17].

Кроме того, в возражении отмечено, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту “шина выполнена на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата” не является существенным.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 10.04.2019, отметил, что ни один из приведенных в возражении источников информации не содержит всей совокупности существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, по мнению патентообладателя, из текста описания полезной модели однозначно следует существенность всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (14.07.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

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

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакатов, моделей, изделий и тому подобных) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

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

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или с оптических дисков (далее – электронная среда)), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 69 Правил 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 в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- 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 пунктом 39 Требований формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента. Формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Полезной модели 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.

В качестве родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту в формуле полезной модели указано – шина непневматическая безкамерная.

Как следует из материалов возражения, источниками информации, из которых известны конструктивные признаки устройства по оспариваемому патенту, являются: каталог [1], патентный документ [18], протокол осмотра сайта [19], прайс-лист [3], письмо [9].

Что касается каталога [1], то в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой данный источник информации стал

общедоступен. Каталог [1] не может быть отнесен к печатным изданиям как к таковым, т.к. принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Таким образом, каталог [1] не может быть включен в уровень техники для целей проверки новизны полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что каталог [1] не содержит сведений о следующих признаках полезной модели по оспариваемому патенту:

- шина является непневматической бескамерной (по мнению лица, подавшего возражение, известность из данного каталога сведений о модели шины EVA4005 3.00-8 подтверждает несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”; однако, в указанном каталоге нет сведений о том, что данная модель шины является непневматической бескамерной (отсутствие ниппеля на изображении не подтверждает отсутствие камеры, т.к., как правомерно отмечено в отзыве на возражение, ниппель может быть расположен с другой стороны колеса)).

- шина выполнена на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата (модель шины EVA4005 3.00-8 выполнена только из этиленвинилацетата);

- на боковине шины вблизи края бортовой зоны шины с внешней стороны выполнена кольцевая выпуклость (на приведенном в каталоге [1] изображении шины отсутствует кольцевая выпуклость).

В отношении патентного документа на промышленный образец [18] необходимо отметить следующее.

Из данного патентного документа известна шина для мотоцикла.

При этом, патентный документ [18] не содержит описания конструктивного выполнения известной шины. В указанном патентном документе

нет сведений о том, что шина является непневматической бескамерной (следует подчеркнуть, что из уровня техники широко известно использование камер в колесах мотоциклов).

Таким образом, раскрытая в патентном документе [18] шина для мотоцикла не является средством того же назначения, что и шина по оспариваемому патенту.

Кроме того, отличием устройства по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [18] является также то, что:

- шина выполнена на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата;
- шина выполнена в виде единой литой формы (в патентном документе [18] нет сведений о том, каким образом выполнена шина);
- на боковине шины вблизи края бортовой зоны шины с внешней стороны выполнена кольцевая выпуклость.

Что касается довода, изложенного в возражении, о том, что признак “шина выполнена на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата” не является существенным, то следует отметить, что согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, выполнение шины на основе указанной смеси направлено на уменьшение веса шины. То есть, данный признак является существенным.

При этом, в возражении приведены доводы только в отношении несущественности данного признака. В отношении несущественности остальных отличительных признаков какие-либо доводы в возражении отсутствуют.

Таким образом, из патентного документа [18] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Что касается протокола осмотра сайта [19], то здесь необходимо отметить следующее.

Указанный протокол [19] удостоверяет публикацию в сети Интернет (на

сайте <https://www.magalish-wheel.com>) сведений о выполненной из этиленвинилацетата шине до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (14.07.2016).

Таким образом, сведения с данного сайта могут быть включены в уровень техники для целей оценки новизны полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, указанный сайт не содержит описания конструктивного выполнения известной шины. На сайте нет сведений, в частности, о том, что шина является непневматической бескамерной (отсутствие ниппеля на изображении не подтверждает отсутствие камеры, т.к., как правомерно отмечено в отзыве на возражение, ниппель может быть расположен с другой стороны колеса).

Таким образом, раскрытая на сайте шина не является средством того же назначения, что и шина по оспариваемому патенту.

Кроме того, отличием устройства по оспариваемому патенту от известного является то, что:

- шина выполнена на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата (указано, что шина выполнена из этиленвинилацетата);

- шина выполнена в виде единой литой формы (на сайте нет сведений о том, каким образом выполнена шина);

- на боковине шины вблизи края бортовой зоны шины с внешней стороны выполнена кольцевая выпуклость.

При этом, как было отмечено выше, в возражении приведены доводы только в отношении несущественности признака, касающегося выполнения шины на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата. В отношении несущественности остальных отличительных признаков какие-либо доводы в возражении отсутствуют.

Таким образом, из источника информации [19] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В отношении прайс-листа [3], приведенного в возражении в подтверждение факта использования шин непневматических безкамерных на территории Российской Федерации, необходимо подчеркнуть, что в нем приведены лишь сведения о коммерческом предложении компании QINGDAO GLOBALVIEW GROUP CO., LIMITED, China (с 01.06.2015 по 31.08.2015), однако не подтвержден факт поставки.

Что касается письма [9], то согласно данному письму, компания QINGDAO GLOBALVIEW GROUP CO., LIMITED, China поставляла в адрес компании ООО «Сервислогистик» шины непневматические безкамерные.

Вместе с тем, на изображении шины, приведенном в письме [9], отсутствуют сведения о следующих признаках, присущих устройству по полезной модели по оспариваемому патенту:

- шина выполнена на основе смеси полиэтилена и этиленвинилацетата (указано, что шина выполнена из этиленвинилацетата);

- на боковине шины вблизи края бортовой зоны шины с внешней стороны выполнена кольцевая выпуклость.

Таким образом, из приведенных в возражении источников информации [1], [3], [9], [18], [19] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

Ввиду сделанного вывода, анализ документов [2], [4] – [8], [10] – [17], подтверждающих, по мнению лица, подавшего возражение, известность сведений о шинах непневматических безкамерных в результате их использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2019,
патент Российской Федерации на полезную модель № 168361 оставить в силе.**