

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» (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 Общества с ограниченной ответственностью «СЕРФБРАЗЕРС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.01.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №190329, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №190329 «Порог для создания волны водного аттракциона» выдан по заявке №2018105841 с приоритетом от 16.02.2018. Обладателем исключительного права на данный патент является Общество с ограниченной ответственностью "ВОРЛДЭКС ГРУПП" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Порог для создания волны водного аттракциона, состоящий из гребня для укладки на него рабочей поверхности, закрепленного на опоре, отличающийся тем, что гребень с одной из сторон закреплен шарнирно на

опоре, при этом снизу гребня установлена подпорка в виде домкрата, установленного на основании опоры, причем домкрат закреплен на основании опоры шарнирно.

2. Порог по п. 1, отличающийся тем, что использован гидравлический домкрат.

3. Порог по п. 1, отличающийся тем, что использован винтовой домкрат.

4. Порог по п. 3, отличающийся тем, что ось винта домкрата соединена с редуктором электродвигателя.

5. Порог по п. 4, отличающийся тем, что редуктор закреплен на основании опоры шарнирно.

6. Порог по п. 1, отличающийся тем, что в зоне закрепления шарнирного соединения между опорой и гребнем установлен горизонтально расположенный упор.

7. Порог по п. 1, отличающийся тем, что от зоны закрепления шарнирной опоры гребня до места закрепления домкрата к основанию опоры установлены распорки».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ US 6019547 А, опубл. 01.02.2000 (далее – [1]);

- заявка РСТ WO 2018007077 А1, опубл. 11.01.2018 (далее – [2]).

В возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат, заключающийся в достижении возможности изменения высоты волны в процессе работы аттракциона без его остановки. При этом в возражении приведен анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В возражении отмечено, что из каждого из источников информации [1] - [2] известны все существенные признаки порога для создания волны водного аттракциона. Кроме того в возражении приведен анализ зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладатель 30.06.2020 представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения. По мнению патентообладателя, ни один из источников информации [1] - [2] не содержит всех существенных признаков, характеризующих техническое решение по оспариваемому патенту. Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту обладает новизной.

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

С учетом даты подачи заявки (16.02.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 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 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 опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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.

Техническому решению 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.

Источники информации [1] - [2] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патент [1] и международная публикация заявки РСТ [2] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Из источника информации [1] известен порог для создания волны водного аттракциона (см. кол. 3 строка 59), состоящий из гребня (56, фиг. 5, б) для укладки на него рабочей поверхности (102, фиг. 6), закрепленного на опоре (фиг. 5). При этом гребень с одной из сторон закреплен шарнирно на опоре (на фиг. 5 показана возможность отклонения задней части гребня 56 для изменения направления потока). При этом снизу гребня установлена подпорка в виде домкрата (86, фиг. 5), установленного на основании опоры (фиг. 5).

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими отличительными признаками: «домкрат закреплен на основании опоры шарнирно».

В отношении источника информации [2] необходимо отметить, что техническое решение, раскрытое в нем, также содержит порог для создания волны водного аттракциона, состоящий из гребня (SP) для укладки на него

рабочей поверхности, закрепленного на опоре, при этом снизу гребня (SP) установлена подпорка в виде домкрата (SZ), установленного на основании опоры (SH).

Однако, ему также не присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в частности признаки, касающиеся закрепления домкрата, регулирующего положение гребня (SP) на основании опоры шарнирно.

Таким образом, источники информации [1] – [2] не содержат сведений касающихся закрепления домкрата, регулирующего положение гребня на основании опоры шарнирно. При этом нельзя однозначно утверждать, что данный отличительный признак визуализируется на фигурах источников информации [1] – [2].

В то же время указанные признаки, касающиеся закрепления домкрата, регулирующего положение гребня на основании опоры шарнирно являются существенными для обеспечения возможности изменения высоты волны в процессе работы аттракциона без его остановки, поскольку именно шарнирное закрепление домкрата на основании опоры обеспечит необходимую степень свободы для изменения положения гребня.

Таким образом, можно констатировать, что из источников информации [1] – [2] не известны все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В виду сделанного вывода, анализ известности признаков зависимых признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился.

На основании изложенного можно констатировать, что 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 15.01.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №190329 оставить в силе.