

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 (далее - Роспатент) 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 АО «Республиканская палата предпринимателей» (АО «РПП») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.03.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 213117, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 213117 на полезную модель «Диагональная гибкая связь» выдан по заявке № 2022100567/09 с приоритетом от 13.01.2022 на имя Николаева В.Н. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Диагональная гибкая связь, содержащая периодически диагонально изогнутый стержень, соединенный с двумя параллельными прямолинейными направляющими стержнями, отличающаяся тем, что диагонально изогнутый стержень и два параллельных прямолинейных

направляющих стержня выполнены из композитного материала и расположены в одной плоскости, а места их касания выполнены в виде неразъемных пластиковых соединений.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- договор на поставку товара № 4/РПП/21 от 17.02.2021 (далее – [1]);
- заявка покупателя 1541 к договору [1] (далее – [2]);
- дополнительные соглашения от 17.02.2021 и 15.04.2021 к договору [1] (далее – [3]);
- чертеж изделия от 16.01.2021 (далее – [4]);
- счет-фактура № 52 от 09.06.2021, товарная накладная № 50 от 09.06.2021 (далее – [5]);
- договор на поставку товара № 7/РПП/21 от 19.03.2021, заявка покупателя 1570 к этому договору, дополнительное соглашение от 15.04.2021 к данному договору, счет-фактура № 38 от 20.04.2021, товарная накладная № 37 от 20.04.2021 (далее – [6]);
- договор-оферта № 4/КПД/2021 от 24.05.2021, акт приемки-сдачи работ/услуг от 30.06.2021 к этому договору (далее – [7]);
- фотография с выставки (далее – [8]);
- соглашение № 607-2021 от 01.06.2021, приложения №№1-3 от 01.06.2021 к этому соглашению, протокол об участии в выставочно-ярмарочном мероприятии от 23.09.2021 (идет как приложение к указанному заключению) (далее – [9]);
- чертежи изделий (далее – [10]).

При этом доводы возражения сводятся к тому, что все существенные признаки формулы по оспариваемому патенту присущи как решению,

ставшему известным в результате его использования согласно документам [1]-[6], так и устройству, которое было представлено на международной конференции и выставке согласно документам [7] и [9].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 06.06.2024 были представлены фотографии изделий (далее – [11]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

При этом от патентообладателя на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (13.01.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает вышеуказанный Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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. 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

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, в частности, 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 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.

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

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

В отношении источников информации [1]-[10] необходимо отметить следующее.

Сведения, содержащиеся в договоре [1], заявке [2] и дополнительном соглашении [3], говорят о намерении компании «MagmaTech Limited» приобрести у ЗАО «РПП» изделия «Стеклопластиковые ДГСК». При этом документы [5] подтверждают факт исполнения этих намерений, а именно

оплату и передачу данных изделий от ЗАО «РПП» (АО «РПП») компании «MagmaTech Limited».

Кроме того, документы [6] содержат в себе такие же сведения, что и документы [1]-[3], [5].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изделия «Стеклопластиковые ДГСК» продавались 20.04.2021 и 09.06.2021, т.е. находились в гражданском обороте.

При этом конструктивные особенности этих изделий отражены в чертеже [4], завизированном компанией «MagmaTech Limited».

В свою очередь, стоит обратить внимание на следующие обстоятельства.

Патентообладателем и Генеральным директором ЗАО «РПП» (АО «РПП»), т.е. лицо, подавшее возражение) является одно и то же лицо, что на заседании коллегии, состоявшемся 27.05.2024, было подтверждено самим лицом, подавшим возражение.

Однако, от самой поздней даты (09.06.2021) продажи упомянутых выше изделий до даты (13.01.2022) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, истек срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1351 Кодекса.

Следовательно, отраженные в документах [1]-[6] сведения быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Что касается документов [7] и фотографии [8], то документы [7] подтверждают факт участия лица, подавшего возражение, в международной научно-практической конференции, проходившей в период 28-30 июня 2021 года, однако фотографии [8] никаким образом не корреспондируются с документами [7].

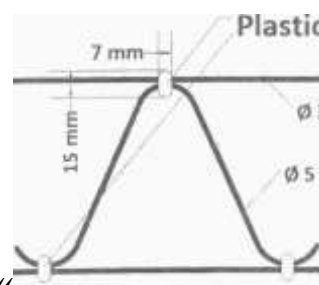
Следовательно, отраженное на фотографии [8] изделие не может включено в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

В отношении документов [9] стоит сказать, что согласно содержащимся в них сведениям, лицо, подавшее возражение, в период 12-15 сентября 2021 года участвовало в международном выставочном мероприятии «Big 5 2021».

Однако, с возражением не представлено каких-либо материалов выставочного характера, из которых можно было бы проследить конструкцию демонстрируемых на данном мероприятии изделий.

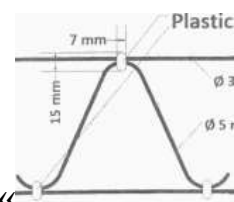
Кроме того, стоит обратить внимание, что указанный период проведения мероприятия попадает во временной промежуток, предусмотренный пунктом 3 статьи 1351 Кодекса, и, таким образом, даже в случае представления выставочных материалов из данного мероприятия эти материалы не могли бы быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом из заявки [2] и чертежа [4] известна диагональная стеклопластиковая связь, содержащая периодически диагонально изогнутый стержень, соединенный с двумя параллельными



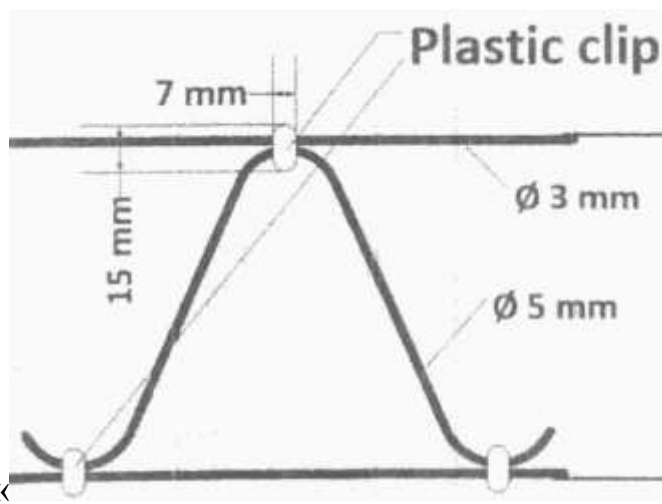
прямолинейными направляющими стержнями («

этом диагонально изогнутый стержень и два параллельных прямолинейных



направляющих стержня расположены в одной плоскости («

а места их касания выполнены в виде пластиковых соединений

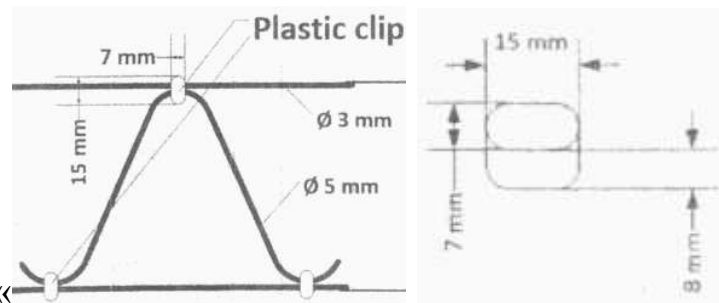


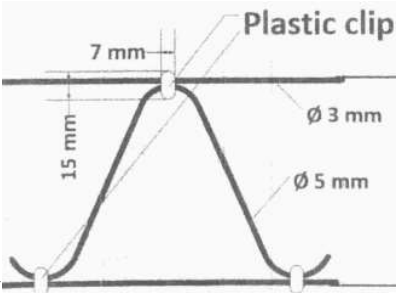
(« (plastic clip – пластиковый зажим (см., например, интернет-ссылки https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/673073, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/477794 с отсылкой на «Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.»).

При этом специалисту в данной области техники известно, что стеклопластики являются композитными материалами с определенной степенью гибкости (см., например, интернет-ссылки https://construction_materials.academic.ru/10375/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/4257/%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98 с отсылкой на «Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.», «Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. И. Л. Кнунянца. 1988.» соответственно).

Таким образом, известная из заявки [2] и чертежа [4] диагональная связь является гибкой, а ее стержни выполнены из композитного материала.

Данный вывод также может быть подтвержден описанием (см. стр. 3 абзац б) к оспариваемому патенту, в котором указывается на выполнение стержней из стеклопластика.



Кроме того, на видах («») пластикового зажима в явном виде прослеживается цельная конструкция без каких-либо соединительных линий, демонстрирующих возможность его разъема.

Из этого следует, что данный зажим является неразъемным.

В свою очередь, согласно описанию (см. стр. 3 абзац 1) к оспариваемому патенту техническими результатами являются уменьшение толщины диагональной гибкой связи, массы термопластичного полимера, а также количества технологических операций.

При этом исходя из данного описания (см. стр. 3 абзац 2 снизу – стр. 4 абзац 2) можно сделать вывод о том, что для достижения данных технических результатов необходимо и достаточно вместо пересечения диагональных и параллельных направляющих стержней (две точки для двух узлов соединения) выполнить их касание (одна точка для одного узла соединения).

Следовательно, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение места касания стержней именно неразъемным, не находится в причинно-следственной связи с упомянутыми техническими результатами и, следовательно, не является существенным (см. пункт 35 Требований ПМ).

С учетом вышеперечисленного можно подытожить, что изделие «Стеклопластиковые ДГСК», ставшему общеизвестным в результате его использования до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, присущи все существенные признаки формулы этой полезной модели, что, в свою очередь, говорит о ее несоответствии условию

патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса, пункт 69 Правил ПМ).

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

Что касается чертежей [10], [11], то они не содержат в себе выходных данных, позволяющих их корреспондировать с документами [1]-[3], [5]-[7], [9], а также установить их дату создания и общедоступности.

При этом их анализ показал, что содержащиеся в них сведения не вступают в какое-либо противоречие со сделанными выше выводами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2024, патент Российской Федерации на полезную модель № 213117 признать недействительным полностью.