

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.11.2015 от ООО «Сармат-Торнадо» и ООО «Сармат» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 133856, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 133856 на полезную модель «Перемычка» выдан по заявке № 2012141833/03 с приоритетом от 01.10.2012 на имя ООО "БАЗА СМ" (далее патентообладатель) со следующей формулой:

«Перемычка, в виде объемного тела прямоугольной формы, выполненная из неавтоклавного пенобетона, армированного волокном, отличающаяся тем, что имеет ширину от 75 до 380 мм и длину, превышающую ее высоту не более чем в 23 раза, дополнительно содержит плоский или пространственный каркас из металлической или неметаллической композитной арматуры».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- сертификаты качества от 06.05.2010, от 20.04.2012, от 08.05.2013, от 08.05.2014 на 4 л. (далее – [1]);

- протоколы испытаний №№ 34, 60, 62, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 47, 48, 52, на 20 л. (далее – [2]);

- заключение патентного поверенного Журавлева И.Е. с прилагаемыми к заключению материалами на 78 л. (далее – [3]);

В возражении указано, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ООО «Сармат» были разработаны ТУ 5828-004-27216490-2010 «Перемычки из фибропеножелезобетона для оконных и дверных проемов общественных и жилых зданий и сооружений» (далее – [4]). Лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно заключению [3] оспариваемый патент «содержит все признаки, содержащиеся в ГОСТах, СниПах» и в технических условиях [4].

В возражении также указано, что перемычки, которым присущи признаки формулы по оспариваемому патенту, производились и реализовывались на территории Российской Федерации до даты приоритета указанного патента.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 23.05.2016 поступил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что ООО «Сармат» производило изделия, имеющие все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. Технические условия [4] не находятся в свободном доступе. При этом патентообладатель отмечает, что в сертификатах [1], протоколах [2] и технических условиях [4] имеются несоответствия, которые «позволяют сомневаться в правдивости доводов заявителей, в достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями документах,

свидетельствуют о намерении ввести коллегия в заблуждение относительно обстоятельств дела».

Кроме того, патентообладатель отмечает, что «нельзя говорить о том, что существенные признаки модели в их совокупности были известны из уровня техники, так как именно использование неавтоклавно пенобетона армированного волокном... привело к увеличению прочности на растяжение при изгибе изделия, что позволило изготавливать перемычки с использованием параметров, перечисленных в формуле...».

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

С учетом даты подачи заявки (01.10.2012), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент 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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Кодекса использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, -

документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

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

Анализ доводов, приведенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно заключению [3], которое было подготовлено патентным поверенным на основании определения арбитражного суда технические условия [4] «содержат каждый признак полезной модели № 133856» (т.е. полезной модели по оспариваемому патенту).

Однако лицом, подавшим возражение, не представлено документов, которые свидетельствовали об общедоступности технических условий [4] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, а также не представлено документов, которые подтверждали факт применения изделий по данным техническим условиям на территории Российской Федерации (см. подпункт 2 пункта 22.3 Регламента ПМ).

Так, сертификаты качества [1], выданные на основании протоколов испытаний [2], свидетельствуют лишь о соответствии приведенной в них продукции определенным требованиям. Реализация продукции, указанной в данных документах, не подтверждена.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказан факт именно применения изделий, приведенных в документах [1], [2] и [4], на территории Российской Федерации, а также документально не подтверждена дата, с которой стало возможно ознакомление с техническими условиями [4] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Следует обратить внимание на то, что с возражением представлен только титульный лист технических условий [4]. Сами технические условия не представлены. В связи с этим, даже если лицом, подавшим возражение, был бы доказан факт общедоступности указанных технических условий, или был бы доказан факт применения продукции по данным техническим условиям, невозможно провести сопоставительный анализ перемычек, охарактеризованных в формуле по оспариваемому патенту и в технических условиях [4].

Необходимо также отметить, что к заключению [3] приложен ряд источников информации (справочная литература, ГОСТы). Анализ данных источников информации показал, что ни в одном из них не содержится сведений об устройстве, которому были бы присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, 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 02.11.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 133856 оставить в силе.