

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Трансстроймеханизация» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.10.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №34945, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №34945 на полезную модель «Устройство для укрепления откоса грунтового сооружения» выдан по заявке №2003129365/20 с приоритетом от 08.10.2003. Обладателем исключительного права является ООО «ПРЕСТО-РУСЬ» и ОАО «Газпром» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для укрепления откоса грунтового сооружения, преимущественно на мерзлом основании, содержащее наклонно укрепляемые на откосе и фиксируемые анкерами георешетки, ромбовидные при растяжении, ячейки которых образованы соединенными между собой, предпочтительно перфорированными, полимерными лентами, по крайней мере, в части ячеек размещен материал заполнения, предпочтительно сыпучий, при этом к нижней кромке размещенной на откосе георешетки примыкает ее секция, расположенная, предпочтительно в горизонтальной, плоскости, ячейки которой заполнены и/или торфо-песчанной смесью, и/или песком, и/или щебнем,

предпочтительно фракции 20-40 мм, а в зоне подтопления щебнем и/или бетоном на откос георешетки уложены с взаимным перекрытием их боковых кромок на величину, не более половины ширины ячейки, и соединены между собой.

2. Устройство по п.1, в котором между георешеткой и откосом расположена подложка, выполненная в виде геотекстиля.

3. Устройство по п.1, в котором верхние и нижние ряды ячеек, расположенные, соответственно, на основании или вершине откоса, закреплены анкерами и заполнены щебнем и/или бетоном с образованием подпорного основания.

4. Устройство по любому из пп.1-4, в котором смежные кромки смежных георешеток объединены между собой охватывающими лентами обеих из них 11-образными фиксаторами, стойки которых выполнены в виде анкеров.

5. Устройство по любому из пп.1-4, в котором смежные ячейки смежных георешеток образованы перфорированными полимерными лентами и монолитно объединены между собой твердеющим материалом, предпочтительно на основе бетонной смеси с образованием расположенных по горизонтали и/или в вертикальной плоскости ребер».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержатся следующие несущественные признаки:

- выполнение элемента фиксации георешетки в виде анкера;
- выполнение формы ячеек ромбовидными;
- выполнение лент полимерными и перфорированными;

- заполнение ячеек георешетки, расположенной предпочтительно в горизонтальной плоскости, песком и/или щебнем, предпочтительно фракции 20-40 мм,

- заполнение ячеек георешетки, расположенной в зоне подтопления щебнем и/или бетоном;

- выполнение укладки георешеток на откос с взаимным перекрытием их боковых кромок на величину, не более половины ширины ячейки;

Признаки зависимых пунктов 2-4 упомянутой формулы также являются несущественными.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки и ряд несущественных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в «источнике информации»: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КОСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ по применению объемных георешеток «ПРУДОН-494» и примеры их реализации в транспортных сооружениях. ФГУП «СОЮЗДОРНИИ», ОАО «494 УНР», Издание 1-е, 2002 год, стр. 3, 5-7, 10, 11, 13, 40-45 (далее – [1]).

В возражении указано, что текст документа [1] «размещен также на сайте по адресу: <http://www.doclad.ru/Basesdoc/11/11433/index.htm>». При этом георешетка «ПРУДОН-494» известна из «общедоступных технических условий» ТУ 2246-002-07859300-97 с изменением №1. Зарегистрирован каталожный лист, который внесен в реестр 08.10.01 за №200/023686/01 (далее – [2]).

Кроме того, с возражением представлены следующие материалы:

- Политехнический словарь гл. редактор И.И. Артоболевский, «Советская энциклопедия», Москва 1976 г., стр. 363, 376, 378 (далее – [3]);

- Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2008 г., стр. 876 (далее – [4]).

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- договор поставки №029-314 от 14.11.2014 (далее – [5]);
- товарная накладная №3611 от 24.11.2014 (далее – [6]);
- Словарь русского языка С.И. Ожегов, «Русский язык», Москва 1991 г., стр. 503, 549 (далее – [7]).

В ходе заседания коллегии лицом, подавшим возражение, на обозрение был представлен оригинал источника информации [1] и оригинал письма от ФГУП «Рособоронстандарт» №264-П от 13.03.2015.

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

От патентообладателя 23.03.2015 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что источник информации [1] «является альбомом конструктивно-технологических решений... то есть представляет собой техническую документацию». Источник информации [2] представляет собой технические условия. По мнению лица, подавшего возражение, техническая документация «не относится к категории общедоступных сведений» и в связи с этим источники информации [1] и [2] не входят в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В отзыве указано, что патентообладатель обращался в соответствующие учреждения для того, чтобы выяснить, находятся ли документы [1] и [2] в открытом доступе, однако в упомянутых учреждениях ему не удалось получить доступ к документам [1] и [2]. В подтверждение данных доводов патентообладателем следующие материалы:

- Интернет-распечатка с сайта www.sbis.ru (далее - [8]);
- письмо от ООО «Патентно-правовой фирмы «ЮС» №02274 от 10.03.2015 (далее – [9]);

- письмо от ФГУП «Рособоронстандарт» №264-П от 13.03.2015, ответ на письмо [9] (далее – [10]).

Относительно сведений, размещенных на сайте по адресу: <http://www.doclad.ru/Basesdoc/11/11433/index.htm>, в отзыве отмечено, что данный «сайт создан в 2008 году», таким образом «размещенная на данном сайте информация не может порочить новизну оспариваемой полезной модели, имеющей приоритет от 08.10.2003».

Кроме того, по мнению патентообладателя, признаки первого независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «характеризующие выбор формы ячейки георешетки, выбор средства фиксации георешеток на откосе, выбор материала засыпки, а также перекрытие боковых кромок георешеток на величину не более половины ширины ячейки» являются существенными.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Интернет-распечатка с сайта www.doclad.ru (далее – [11]);
- патентный документ JP5616730, опубл. 18.02.1981 (далее – [12]);
- сведения в виде текста с иллюстрациями на двух листах о Системе ГЕОВЕБ с анкерами АТРА (далее - [13]).

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

С учетом даты подачи заявки (08.10.2003), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 Правил 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 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- 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 сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Дополнительные материалы [5] и [6], представленные лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку не являются словарно-справочными источниками и, соответственно, изменяют мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Относительно источников информации [1] и [2] необходимо отметить следующее.

Как следует из источника информации [1] (см. страницы 3, 6), он представляет собой альбом, содержащий графические материалы и текстовую информацию, характеризующие применение объемных пластиковых георешеток «ПРУДОН-494» в составе принципиальных схем конструктивно-технологических решений. Данные технические решения разработаны ОАО «494 УНР», редактирование альбома выполнено ФГУП «Союздорнии» по договору №63-02 ДО от 2 марта 2002 г. (см. альбом [1] стр. 5).

На титульной странице альбома [1] размещено:

- название альбома;
- названия организаций - ФГУП «СОЮЗДОРНИИ» и ОАО «494 УНР»;
- логотип УНР;
- номер издания – Издание 1-е
- дата изготовления печатной продукции - 2002 г. и адрес: «140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, 4...».

Иные выходные сведения, предусмотренные стандартами для печатных изданий (см., например, ГОСТ 7.60-90, ГОСТ 7.4-95), в альбоме [1] отсутствуют, что не позволяет судить о дате его выпуска в свет.

Выходные данные, а также содержание альбома [1] позволяет сделать вывод о том, что он относится к специализированным изданиям, является собственностью разработчика/издателя, объектом авторского права, и может

приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий разработчика/издателя (например, размещение его в фондах общественных библиотек, продажа третьим лицам, и т.д.), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Что касается довода возражения о том, что альбом [1] «размещен также на сайте по адресу: <http://www.doclad.ru/Basesdoc/11/11433/index.htm>», то в возражении не содержится документального подтверждения даты, с которой альбом [1] был размещен в среде Интернет по указанному адресу.

Относительно технических условий [2] необходимо отметить, что в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50 718 99, которые приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции.

При этом, технические условия [2] имеют сведения о регистрации от 08.10.01 за №200/023686/01 именно каталожного листа, а не технических условий в целом.

Таким образом, технические условия [2] являются собственностью разработчика (владельца), объектом авторского права. Они могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

В связи с изложенным источники информации [1] и [2] не могут быть приняты во внимание при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку возражение не содержит документального подтверждения дат, с которых они стали общедоступными (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 19.3 Правил ПМ).

Материалы [3], [4], [7] представленные лицом, подавшим возражение, носят словарно-справочный характер. Материалы [8]-[13] представлены для сведения.

Таким образом, в возражении не представлен источник информации, содержащий сведения о ближайшем аналоге полезной модели по оспариваемому патенту, который может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности упомянутой полезной модели. Ввиду этого, вопрос об известности и существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не рассматривался.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 07.04.2015 поступило особое мнение по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии.

По мнению лица, подавшего возражение, альбом [1] является печатным изданием, содержит дату выхода в свет – 2002 год, содержит сведения – «Замечания и предложения по настоящему выпуску альбома просим направлять в адрес ОАО «УНР 494», которые указывают на то, что альбом [1] предназначен для «распространения за пределы ОАО «УНР 494».

С особым мнением представлены: ГОСТ 7.60-90 и ГОСТ 7.4-95 (далее – [14]).

В отношении данных доводов необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что альбом [1] является печатным изданием, а также в том, что он содержит сведения, свидетельствующие о возможности его распространения третьим лицам. Однако, данные сведения подтверждают лишь намерения по распространению альбома [1]. В возражении не представлено документального подтверждения даты, с которой альбом [1] стал общедоступным.

При этом нельзя согласиться с тем, что дата на титульном листе альбома

является датой выпуска в свет. Как было отмечено выше, данная дата является датой изготовления/выпуска печатной продукции (см. пункт 3.3.6 ГОСТа 7.4-95), и в отсутствии других выходных данных, предусмотренных ГОСТами [14] судить о дате выпуска в свет альбома [1] не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №34945 оставить в силе.