

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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” 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 поступившее 18.04.2016 возражение АО «Фирма ТВЕМА» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 127024, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 127024 на полезную модель «Путеизмерительная тележка унифицированная» выдан по заявке № 2012138124/11 с приоритетом от 06.09.2012 на имя Пальцева В.С. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Путьеизмерительная тележка унифицированная, содержащая полую раму, опирающуюся на колеса для установки на рельсы, ручку, путьевой сигнал, блок регистрации, расшифровки и индикации, установленные в раме датчики взаимного положения рельсовых нитей, ширины рельсовой колеи, раму с подпружиненным выдвигающимся штоком, датчик пройденного пути, отличающаяся тем, что снабжена блоком цифровой обработки сигналов, который размещен в раме тележки, при этом датчики подключены к блоку цифровой обработки сигналов.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов включает проводной интерфейсный модуль, который подключен к центральному процессорному устройству.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов включает беспроводной интерфейсный модуль, который подключен к центральному процессорному устройству.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок регистрации, расшифровки и индикации включает модуль беспроводной передачи данных.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок регистрации, расшифровки и индикации включает модуль приема сигналов ГЛОНАСС/GPS.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит модуль приема сигналов ГЛОНАСС/GPS, подключенный к блоку цифровой обработки сигналов.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит активный путевой сигнал.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов содержит часы реального времени.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов содержит датчик температуры.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит блок звукового оповещения, подключенный к блоку цифровой обработки сигнала.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок аккумуляторной батареи, выполненный съемным, подключенный к блоку цифровой обработки сигналов.».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное

несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- технические условия ВДМА.663500.141 ТУ, утвержденные 21.05.2012 Генеральным директором ЗАО «Фирма ТВЕМА» Тарабриным В.М. (далее – [1]);

- копии приказов генерального директора фирмы ЗАО «Фирма ТВЕМА» (далее – [2]);

- протокол совещания по проекту «Пути измерительная тележка» (далее – [3]);

- учебная программа на 2012 год негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – [4]);

- учебный план на 2012 год негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – [5]);

- учебно-тематический план на 2012 год негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – [6]);

- сведения о реализации учебной программы (далее – [7]);

- письма, подтверждающие факт переписки генерального директора ЗАО «Фирма ТВЕМА» с представителями фирм: ДЖЕМ Экспортс, ООО «Глобал Маркет», ТОО «ГЕОТРАСТ» (далее – [8]);

- патент RU 91321, опубликован 10.05.2010 (далее – [9]);

- патент RU 2438902, опубликован 10.01.2012 (далее – [10]).

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из технических условий [1].

В возражении также отмечено:

- признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентных документов [9] и [10];
- признак зависимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известен из источника информации [1];
- признаки зависимых пунктов 8-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

Следует отметить, что в возражении не приведена оценка существенности признаков зависимых пунктов 2-6 формулы по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.09.2016 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве отмечено:

- все признаки, изложенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, являются существенными;
- указанные в возражении источники информации [1], [9] и [10] не раскрывают техническое средство, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;
- документы [2]-[8] не подтверждают общедоступность источника информации [1].

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- копия ответа ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (далее – [11]);

- копия протокола осмотра Интернет-страницы сайта http://tvema.ru/ru/newList_374.html, содержащей сведения о путеизмерительной тележке ПТ-10 (далее – [12]);

- сведения о почтовых отправлениях писем в адреса АО «Фирма ТВЕМА» (далее – [13]).

Необходимо подчеркнуть, что лицом, подавшим возражение, 15.09.2016 был представлен акт приема-передачи ряда документов, в частности, технических условий [1] и технических средств (далее – [14]), а также заключение эксперта (далее – [15]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 22.02.2017: удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №127024 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 16.12.2016 на заседании коллегии.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 21.08.2017 по делу № СИП-239/2017 признал решение Роспатента от 22.02.2017 недействительным.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2017 по делу № СИП-239/2017 отмечено:

«...Роспатентом в решении от 22.02.2017 не был установлен технический результат оспариваемой полезной модели. Как следует из описания оспариваемой полезной модели технический результат состоит в увеличении точности измерений, надежности, а также в унификации при эксплуатации путеизмерительной тележки благодаря преобразованию, цифровой обработке сигналов в непосредственной близости от датчиков и передаче данных в цифровом виде, посредством интерфейсного модуля для

дальнейшей их регистрации, расшифровки и индикации, что повышает безопасность железнодорожного движения.

В обоснование своего вывода о достижении технического результата всей совокупностью признаков, содержащихся во втором пункте формулы полезной модели, Роспатент в решении от 22.02.2017 указал, что наличие интерфейсного модуля обеспечивает передачу сигнала от датчиков в цифровом виде для их последующей регистрации, поэтому признаки, характеризующие наличие в блоке цифровой обработки сигналов интерфейсного модуля, который подключен к центральному процессорному устройству, являются существенными.

Между тем материалы заявки не содержат сведений о том, каким образом наличие в блоке цифровой обработки сигналов проводного интерфейсного модуля, который подключен к центральному процессорному устройству, может повлиять на увеличение точности измерений, надежности, унификации при эксплуатации путеизмерительной тележки и повышения безопасности железнодорожного движения.

Таким образом, приходя к указанному выводу, Роспатент в нарушение статьи 1351 ГК РФ, положений пункта 4.9 Правил, пунктов 9.7.4.3, 20.4.2 и 20.6 Административного регламента, не установил технический результат оспариваемой полезной модели и наличие причинно-следственной связи названного признака с технический результатом, не принял во внимание отсутствие в описании к оспариваемому патенту названных сведений, и не обосновал свои выводы с учетом данных обстоятельств...

... Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества «Фирма ТВЕМА» (ОГРН 1027700175030) против выдачи патента Российской Федерации № 127024 на полезную модель «Путеизмерительная тележка унифицированная».

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2017 было оставлено без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 по делу № СИП-239/2017.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам отмечено:

«...В то же время президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом Роспатента об ошибочности вывода суда первой инстанции, согласно которому уполномоченным органом дана неверная оценка доводам возражения общества «Фирма ТВЕМА» об известности из патентов Российской Федерации № 2438902 и № 91321 признаков зависимого пункта 2 формулы спорной полезной модели.

...Таким образом, вывод об известности всех приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков из совокупности сведений, содержащейся в нескольких источниках информации, не может согласно вышеприведенной норме свидетельствовать о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности «новизна». Иными словами, если одна часть приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть — из другого источника информации (другого средства), то данные обстоятельства, исходя из содержания подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента, не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности «новизна». С учетом изложенного, вопреки выводу суда первой инстанции, довод возражения общества «Фирма ТВЕМА» об известности из противопоставленных патентных документов признаков зависимых пунктов 2–6 спорной полезной модели правомерно был отклонен Роспатентом.

...При этом доводы патентообладателя сводятся, по своей сути, к его мнению о необоснованности включения Роспатентом в уровень техники

технических условий ВДМА.663500.141 ТУ, разработанных обществом «Фирма ТВЕМА». В частности, Пальцев В.С. в кассационной жалобе указывает, что названный источник информации на дату приоритета спорной полезной модели не являлся общедоступным.

... По мнению Пальцева В.С., технические условия ВДМА.663500.141 ТУ, представленные в материалах настоящего дела в виде двух нетождественных копий без отметок учебного заведения об их поступлении в библиотечный фонд негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики», и иные представленные обществом документы о предоставлении технических условий их разработчиком в названное учебное заведение для использования в учебном процессе не подтверждают фактическое нахождение этих технических условий в свободном доступе до даты приоритета спорной полезной модели и возможность учащихся образовательного учреждения ознакомиться с указанным документом. Пальцев В.С. в кассационной жалобе также обратил внимание президиума Суда по интеллектуальным правам на то обстоятельство, что представленные в материалах дела в копиях названные технические условия не оформлены надлежащим образом, не зарегистрированы, что ставит под сомнение свободный доступ любого лица, желающего с ними ознакомиться, как то предусмотрено вышеприведенной нормой Административного регламента.

Соответствующие доводы патентообладателя, обратившегося наряду с обществом «Фирма ТВЕМА» в Суд по интеллектуальным правам с самостоятельным заявлением об оспаривании решения Роспатента, носят непротиворечивый характер, поскольку согласуются с материалами дела, что было проверено президиумом Суда по интеллектуальным правам в ходе судебного заседания посредством опроса представителя общества. Однако данные доводы не были предметом рассмотрения суда первой инстанции по

причине пропуска Пальцевым В.С. установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока оспаривания ненормативного правового акта. Пропуск указанного процессуального срока послужил самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявления по формальным основаниям без оценки соответствующих доводов по существу.

...Вместе с тем приведенные в кассационной жалобе доводы патентообладателя об отсутствии оснований для противопоставления спорной полезной модели технических условий ВДМА.663500.141 ТУ заслуживают внимания, поскольку входят в предмет доказывания исходя из доводов возражения общества «Фирма ТВЕМА», удовлетворенного оспариваемым решением Роспатента. Как следствие, Роспатенту при повторном рассмотрении возражения общества надлежит оценить общедоступность указанного источника информации на дату приоритета спорной полезной модели.».

Следует отметить, что патентообладателем 18.10.2017 и 28.11.2017 были представлены дополнительные материалы к отзыву от 12.09.2016. В данных материалах содержатся следующие доводы:

- технические условия [1] оформлены не надлежащим образом, так как не содержат инвентарного номера подлинника и дату принятия технического документа на хранение;

- с возражением представлены только копии технических условий [1], а не подлинник;

- в решении по оспариваемому патенту блок цифровой обработки сигналов размещен на раме тележки, а не внутри полой рамы как устройстве, известном из технических условий [1].

С дополнительными материалами к отзыву представлены следующие материалы (копии):

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-495/2016 (далее – [16]);

- устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики», утвержденный ООО «ТВЕМА» 14.06.2012, опубликован в 2012 году (далее – [17]).

Необходимо подчеркнуть, что от лица, подавшего возражение, 08.11.2017 поступили дополнительные материалы на отзыв патентообладателя от 18.10.2017. В данных дополнительных материалах отмечено:

- технические условия [1] разработаны и оформлены в полном соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (с изменениями на 21.05.2012) и ГОСТом 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия» (с изменениями на 21.05.2012);

- в тексте технических условий [1] содержатся сведения о том, что блок цифровой обработки сигналов размещен, как и в решении по оспариваемому патенту, внутри полый рамы;

- решение Суда [16] относится к оспариванию авторства, а не к оспариванию патента, и данное решение мотивировано обстоятельствами, не связанными с общедоступностью технических условий [1].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (06.09.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники 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 9.4.(2.2) 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента 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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 22.3.(1) 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 пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

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

Необходимо подчеркнуть, что техническим результатом согласно описанию к оспариваемому патенту является увеличение точности измерений, надежности, а также в унификации при эксплуатации путеизмерительной тележки благодаря преобразованию, цифровой обработке сигналов в непосредственной близости от датчиков и передаче данных в цифровом виде, посредством интерфейсного модуля для дальнейшей их регистрации, расшифровки и индикации, что повышает безопасность железнодорожного движения (далее – результат {I}).

Лицом, подавшим возражение, представлены документы [2]-[8] для подтверждения общедоступности технических условий [1].

Однако, документы [2] и [3] являются внутренними информационно-справочными и распорядительными документами фирмы ЗАО «Фирма ТВЕМА» и подтверждают лишь факт наличия намерений по разработке проекта технических условий указанной фирмой для устройства контроля рельсовой колеи – «Тележка путеизмерительная».

Письма [8] подтверждают лишь факт обсуждения сторонами интересующих их вопросов, и не содержат сведений, подтверждающих дату, с которой технические условия [1] стали общедоступны.

Соответственно, можно согласиться с мнением патентообладателя, что указанные выше документы не могут служить основанием для подтверждения общедоступности технических условий [1].

В отношении документов [11]-[13], представленных патентообладателем, необходимо отметить следующее.

Документ [12] подтверждает лишь факт наличия на сайте на дату его осмотра сведений о путеизмерительной тележке.

Документ [11] подтверждает отсутствие запрашиваемых сведений в ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия».

Сведения [13] подтверждают лишь факт наличия почтовых отправлений от патентообладателя в адреса АО «Фирма ТВЕМА».

Таким образом, можно констатировать, что ни один из документов [11]-[13] не опровергает возможности получения информации о технических условиях [1] из других общедоступных источников.

Так, согласно материалам возражения, документы [4]-[6] относятся к организационным документам Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – Образовательное учреждение) и подтверждают факт наличия утвержденного плана мероприятий по проведению в 2012 году обучения по курсу: «Съёмные средства контроля геометрии рельсовой колеи».

При этом, можно констатировать, что документ [4] содержит перечень предоставляемой слушателям указанного выше курса учебной литературы, в частности, перечень включает технические условия [1].

Из документа [7] следует, что ряд слушателей в период с 28.05.2012 по 08.06.2012 проходили обучение в указанном выше образовательном учреждении по программе «Съёмные средства контроля геометрии рельсовой колеи», соответствующей утвержденной учебной программе, приведённой в документе [4].

Таким образом, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, документально подтверждено, что в период с 28.05.2012 по 08.06.2012 (т.е. до даты приоритета оспариваемой полезной модели) стало

возможным ознакомление указанных выше слушателей с техническими условиями [1].

Также следует отметить, что документ [14] подтверждает факт передачи технических условий [1] третьим лицам.

Соответственно, учитывая сказанное выше, нельзя согласиться с мнением патентообладателя, что лицом, подавшим возражение, не подтверждена общедоступность технических условий [1].

В технических условиях [1] описывается путеизмерительная тележка, т.е. средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Как справедливо отмечено в возражении, путеизмерительная тележка, раскрытая в технических условиях [1], содержит полую раму, опирающуюся на колеса для установки на рельсы, ручку, путевой сигнал, блок регистрации, расшифровки и индикации, датчики взаимного положения рельсовых нитей, ширины рельсовой колеи, раму с подпружиненным выдвигающимся штоком, датчик пройденного пути, блок цифровой обработки сигналов, который размещен в раме тележки. Датчики подключены к блоку цифровой обработки сигналов.

Причем согласно чертежам, приведенным в технических условиях [1], датчики взаимного положения рельсовых нитей и ширины рельсовой колеи установлены в раме.

Таким образом, в технических условиях [1] раскрыто техническое решение, включающее все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов возражения относительно зависимых пунктов 2-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки зависимого пункта 7 известны из технических условий [1].

Для подтверждения известности из уровня техники до даты приоритета признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении приведены патентные источники информации [9] и [10].

Однако, известность из уровня техники признаков зависимых пунктов формулы полезной модели может быть подтверждена источником информации, раскрывающим сведения о техническом средстве, которому присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта формулы рассматриваемой полезной модели.

Таким образом, патентные источники информации [9] и [10] не могут быть учтены при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В тоже время, следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной между признаками зависимых пунктов 2-5 формулы по оспариваемому патенту и результатом {I}.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи признаков зависимых пунктов 9-11 формулы по оспариваемому патенту с результатом {I}.

Однако, признаки зависимых пунктов 6, 8 формулы по оспариваемому патенту нельзя признать несущественными.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту:

«...Встроенные часы реального времени (условно не показаны) блока РРИ 4 (МПК) корректируются на основании данных модуля приема сигналов ГЛОНАСС/GPS 14. При перемещении путеизмерительной тележки унифицированной производится расшифровка, сравнение и анализ принятых данных, а также индикация значений и отступлений от проектных норм базы данных (паспорта пути)...».

Т.е. наличие в решении по оспариваемому патенту часов реального времени и модуля приема сигналов ГЛОНАСС/GPS, подключенного к блоку цифровой обработки сигналов, будет непосредственно влиять на точность измерения железнодорожного пути, и, следовательно, признаки зависимого пункта 6 в совокупности с признаками зависимого пункта 8 формулы по оспариваемому патенту находятся в причинно-следственной связи с результатом {I}.

Таким образом, можно констатировать, что признаки зависимых пунктов 6, 8 формулы по оспариваемому патенту являются существенными.

Исходя из изложенного и на основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно внести в независимый пункт 1 формулы по оспариваемому патенту признаки зависимых пунктов 6, 8 формулы по оспариваемому патенту.

Однако, патентообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2017, подал ходатайство об отказе корректировки формулы.

От патентообладателя 05.12.2017 поступило особое мнение.

С особым мнением представлены следующие материалы (копии):

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 по делу № СИП-239/2017 (далее – [18]).

В особом мнении отмечено:

- рассмотрение возражения было проведено без учета мнения президиума Суда по интеллектуальным правам, в подтверждении чего в

особом мнении приведена цитата из указанного постановления Суда (далее – довод [А]);

- коллегия при наличии заявления патентообладателя о фальсификации доказательств в виде представленных технических условий ВДМА.663500.141 ТУ не уделила должного внимания вопросу общедоступности указанных ТУ (далее – довод [Б]);

- коллегия не обзревала оригинал ТУ, так как он не был представлен лицом, подавшим возражение (далее – довод [В]);

- коллегия сослалась на то, что в решении Суда по делу СИП-239/2017 установлено, что Роспатент правомерно признал указанные ТУ надлежащим доказательством (далее – довод [Г]).

Относительно довода [А] особого мнения следует отметить, что он не соответствует действительности.

При рассмотрении возражения учитывались как доводы лица, подавшего возражение, и патентообладателя, так и мнение Суда по интеллектуальным правам, изложенное в решении от 21.08.2017 по делу № СИП-239/2017, и мнение президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенное в постановлении по делу СИП-239/2017 (см. заключение выше).

Также необходимо обратить внимание, что приведенная в особом мнении цитата постановления президиума Суда по интеллектуальным правам не является изложением позиции данного президиума Суда, а относится к изложению позиции патентообладателя (полный текст см. в заключении выше и в документе [18]).

Относительно довода [Б] особого мнения целесообразно подчеркнуть, что к компетенции коллегии не относится оценка достоверности доказательств. При этом, как в решении Суда по интеллектуальным правам так и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам не был сделан вывод о фальсификации доказательств.

Относительно довода [В] особого мнения следует обратить внимание на то, что Правилами ППС, Регламентом ПМ, а также Кодексом не предусмотрен запрос оригиналов материалов, копии которых прикладываются к возражению.

Относительно довода [Г] особого мнения необходимо подчеркнуть, что он не соответствует действительности.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2017 по делу № СИП-239/2017 отсутствует оценка правомерности или неправомерности признания Роспатентом указанных ТУ надлежащим доказательством.

Необходимо отметить:

- заключение эксперта [15] является лишь частным мнением составившего его лица;

- решение Суда [16], как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, не относится к оспариваемому патенту и не связано с общедоступностью технических условий [1], и, следовательно, не анализировалось;

- источник информации [17] приведен для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 127024 признать недействительным полностью.