

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Никулина Сергея Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.02.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 173636, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 173636 на полезную модель «Устройство против скольжения» выдан по заявке № 2016132130 с приоритетом от 04.08.2016. Обладателем исключительного права на полезную модель по данному патенту является Калугина Екатерина Александровна (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство против скольжения, выполненное в виде эластичной конструкции с шипами, одеваемой на обувь, отличающееся тем, что шипы выполнены из закрепленного в эластичной конструкции металлического корпуса и выступающей из него вставки из твердого сплава.

2. Устройство против скольжения по п. 1, отличающееся тем, что эластичная конструкция между шипами выполнена с рифлением».

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

С возражением были представлены следующие материалы (копии):

- Патент US 5737856, опубл. 14.04.1998 (далее – [1]);
- Интернет источник, интернет страница - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B (далее – [2]).

Согласно возражению, в описании оспариваемого патента указано, что технический результат заключается в значительном повышении эффективности противоскольжения, увеличении срока службы изделия и достижении большего удобства при его эксплуатации. При этом решение поставленной задачи может быть обеспечено путем выполнения в устройстве против скольжения в виде эластичной конструкции с шипами, одеваемой на обувь, двухкомпонентных шипов, состоящих из металлического корпуса, а также запрессованной в этот корпус и выступающей из него вставки из твердого сплава.

Также в возражении отмечено, что техническому решению, раскрытому в источнике информации [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом источник информации [2] приведен в возражении в качестве словарно-справочного источника. Т.е., по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны до даты приоритета оспариваемого патента.

Материалы возражения также содержат сравнительный анализ признаков зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, проведенный лицом,

подавшим возражение, с признаками технического решения, известного из уровня техники. Также в материалах возражения представлена сравнительная таблица.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Отзыв на возражение патентообладателем был представлен 15.03.2022.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве патентообладатель делает вывод о том, что в источниках информации [1] – [2], упомянутых в возражении, не раскрыта вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, и, следовательно, оспариваемый патент соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своих доводов патентообладателем были представлены следующие источники информации (копия):

- Президиум СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 декабря 2021 года (Дело № СИП-219/2021) (далее – [3]);

- Президиум СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 сентября 2019 года (Дело № СИП-845/2018) (далее – [4]).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 20.04.2022 были представлены пояснения в отношении отзыва патентообладателя. Корреспонденция, представленная заявителем содержит доводы, по существу повторяющие доводы возражения. При этом, лицо, подавшее возражение, не

может согласиться с доводами, приведенными патентообладателем в отзыве, представленном 15.03.2022.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение были представлены следующие источники информации (словарно-справочные материалы):

-	Интернет	источник,	интернет	страница
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%88%D0%B8%D0%BF , определение термина «Шип» (далее – [5]);				

-	Интернет	источник,	интернет	страница
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8I%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BA%D()%BE%DJ%80%D0%BF%DJ%83%D1%81,				
определение термина «Корпус» (далее – [6]);				

[illegible][illegible]

- Интернет источник, интернет страница
https://kartaslov.ru/%P0%B7%P0%BP%P0%B0%P1%87%P0%B5%P0%BP%P0%B8%P0%B5-%P1%81%P0%BB%P0%BE%P0%B2%P0%B0/%P1%84%P0%B8%P0%BA%P1

%81%P0%B0%P1%86%P0%B8%P1%8F, определение термина «Фиксация» (далее – [9]);

- Интернет источник, интернет страница <https://tolkslovar.ru/p23950.html>, определение термина «Прочный» (далее – [10]);

- Интернет источник, интернет страница <https://tolkslovar.ru/tl054.html> определение термина «Твердый» (далее – [11]);

- Интернет источник, интернет страница <https://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/11499> (определение термина «Фактура рифленая», см. «Дом: Строительная терминология», М.: Бук-пресс, 2006) (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования 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 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;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения,

относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение и патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Сведения, содержащиеся в источнике информации [1], могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

На странице 2 описания оспариваемого патента, указаны технические результаты, заключающиеся в значительном повышении эффективности противоскольжения, увеличении срока службы изделия и достижении большего удобства при его эксплуатации.

Данные технические результаты сформулированы с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патентном документе и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технические результаты полезной модели по оспариваемому патенту направлены на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Следует отметить, что можно согласиться с доводами возражения в отношении того, что признаки – «...путем выполнения в устройстве против скольжения в виде эластичной конструкции с шипами, одеваемой на обувь, двухкомпонентных шипов, состоящих из металлического корпуса, а также запрессованной в этот корпус и выступающей из него вставки из твердого сплава...», направлены на достижение указанных в описании оспариваемого патента технических результатов. При этом также следует отметить, что совокупность признаков независимого пункта 1 формулы направлена на достижение сразу всех указанных технических результатов, что подтверждается материалами описания оспариваемого патента (см. стр. 2 – 3 описания).

В разделе «Осуществление полезной модели» на странице 2 описания оспариваемого патента содержатся сведения о том, что повышенная твердость вставки позволяет уменьшить диаметр рабочей части шипа, соприкасающейся с поверхностью, без угрозы его быстрого износа. Также на странице 2 описания оспариваемого патента содержатся сведения о том, что значительно

более тонкое и острое острие такого шипа гораздо лучше врезается в оледенелую поверхность, что значительно повышает противоскользящий эффект, а за счет большей износостойкости шипов, в целом повышается срок службы устройства. При этом применение в устройстве против скольжения металлических шипов с твердотельной вставкой позволяет достичь увеличение срока службы изделия, поскольку, диаметр твердотельной вставки можно использовать значительно меньше, чем диаметр рабочей части обычных металлических шипов, т.е. шип с твердотельной вставкой получается острее и соответственно лучше врезается в оледенелую поверхность при ходьбе, за счет этого достигается улучшение противоскользящего эффекта и удобства при эксплуатации устройства (см. стр. 3 описания). Кроме того эффективность противоскользящего устройства с двухкомпонентными шипами (металлический корпус со вставкой из твердого сплава) значительно выше, чем у всех иных известных ранее устройств сходного назначения.

Таким образом, можно констатировать, что описание оспариваемого патента содержит сведения, основанные на научных знаниях и полученные методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленных технических результатов. Т.е. в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническими результатами.

В отношении назначения технического решения, известного из источника информации [1], необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из источника информации [1] известно устройство против скольжения, выполненное в виде эластичной конструкции с шипами, одеваемой на обувь.

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная независимым пунктом 1 формулы, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [1], следующими признаками:

- «...шипы выполнены из закрепленного в эластичной конструкции металлического корпуса и выступающей из него вставки из твердого сплава...».

Выявленные выше отличительные признаки формулы оспариваемого патента являются, как было указано выше, существенными для достижения указанных в описании заявки, по которой был выдан патент, технических результатов.

При этом следует отметить, что нельзя согласиться с доводами возражения, касающимися известности из патента [1] признака «...шипы закреплены в эластичной конструкции...». В патенте [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми шипы 22, состоящие из шляпки (головки) 32 и стержня 34, фиксируются к эластичному основанию 12. При этом фиксация производится путем зажима с одной стороны через опорную планку 20 (шипы 22 проходят в отверстия опорной планки 20), а с другой стороны – замком 24. Таким образом, можно однозначно утверждать, что закрепление шипов относительно эластичного основания 12 обеспечивается не самими шипами 22, а дополнительными крепежными элементами (замок 24 опорной планки 20), не являющимися частью шипов 22 (описание, кол. 4 строки 42 – 54, фиг. 1, 2, 5). Т.е. в патенте [1] не раскрыты сведения, что шипы закреплены именно внутри самой эластичной конструкции.

Также нельзя согласиться с доводами возражения, касающимися того, что из патента [1] известно выполнение каждого шипа, состоящего из металлического корпуса и выступающей из него вставки, поскольку, как было отмечено выше, опорная планка 20 не является элементом конструкции шипа 22 (в описании – «...Каждая опора 20 шипа представляет собой металлический блок с приемными каналами 30 для шипов 22...»), и предназначена для объединения шипов 22 в блоки, по несколько шипов в ряд (зацепы 14) (фиг. 1, 2, 5).

В отношении доводов заявителя, представленных в возражении и в корреспонденции от 20.04.2022, касающихся известности из патента [1] выполнения вставки из твердого сплава необходимо отметить следующее. В патенте [1] раскрыты сведения – «...Компоненты съемного и сменного противоскользящего устройства согласно изобретению могут быть изготовлены из недорогой и прочной резины, металла и пластмассы...». Т.е. шипы 22 могут быть изготовлены из прочного металла (описание, стр. 7, строки 17-24). При этом в корреспонденции от 20.04.2022 лицо, подавшее возражение приводит доводы об эквивалентности понятий «Прочный» и «Твердый». Однако вышеуказанные доводы нельзя считать убедительными, поскольку термин «Прочность» характеризует свойство материалов в определенных условиях и пределах, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия (см. «Новый политехнический словарь», Гл. ред. А. Ю. Ишлинский, Издательство Большая Российская энциклопедия 2003, далее – [13], статья «Прочность»), а термин «Твердость» характеризует сопротивление твердого тела местной пластической деформации (см. источник информации [13], статья «Твердость»). Таким образом, понятия «Прочный» и «Твердый» нельзя считать эквивалентными. Кроме того, следует отметить, что в патенте [1] раскрыты сведения о том, что компоненты съемного и сменного противоскользящего устройства изготавливаются из металлов, и отсутствуют сведения о возможности их изготовления из сплавов.

Вышесказанное также подтверждается позициями, изложенными в постановлениях Президиума СИП (источники информации [3] – [4]).

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в патенте [1], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения не содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для

которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [2], [5] – [12] являются справочной литературой, приведенной для уточнения терминологии.

От лица, подавшего возражение, 14.05.2022 поступило обращение, доводы которого по существу повторяют доводы лица, подавшего возражение, изложенные в возражении, дополнениях к возражению и пояснениях, которые подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Ввиду сделанного вывода зависимый пункт 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировался.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 173636 оставить в силе.