

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020 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 Закрытого акционерного общества «ТЕХПОЛИМЕР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.12.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 139396, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 139396 на полезную модель «Композитный изоляционный материал», обладателем исключительного права на которую является Утешева Светлана Сергеевна (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2013150561 с приоритетом от 13.11.2013 со следующей формулой:

«1. Композитный изоляционный материал, содержащий покровной слой, выполненный из нетканого полотна, и несущий слой, выполненный из тканого полотна, между которыми расположены гранулы бентонита, скрепленные между собой иглопробивным способом, отличающийся тем, что к покровному слою приклеен дополнительный слой, в качестве которого использована черная пленка из полипропилена или полиэтилена.

2. Материал по п.1, отличающийся тем, что поверхностная плотность покровного слоя составляет 100-600 г/м².

3. Материал по п.1, отличающийся тем, что толщина дополнительного слоя составляет от 0,2 до 0,8 мм».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также тем, что решение по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству.

В подтверждение данного мнения в возражении приведены соответствующие доводы, а также приложен ряд материалов.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что данное возражение подано заинтересованным лицом. Заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что патентообладатель подал в суд исковое заявление по признанию использования исключительного права по оспариваемому патенту. При этом в возражении указано, что данное дело рассматривается в Арбитражном суде, где лицо, подавшее возражение, было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица.

В подтверждение данных доводов с возражением представлена копия определения Арбитражного суда Тюменской области от 04.12.2023 по делу № А70-19667/2023 (далее – [1]).

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 09.02.2024 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве сделан вывод о соответствии оспариваемой полезной модели всем условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в подтверждение чего представлен ряд источников информации.

Также в отзыве выражено мнение об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

Так, в отзыве указано, что оспариваемый патент прекратил свое действие и перешел в общественное достояние 14.11.2023, при этом настоящее возражение поступило 18.12.2023, т.е. после прекращения действия оспариваемого патента, в связи с чем возражение может быть подано только заинтересованным лицом.

Также отмечено, что согласно определению суда [1], на которое ссылается лицо, подавшее возражение, ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в данном деле имеет статус третьего лица. При этом указано, что, согласно представленному патентообладателем определению Арбитражного суда Тюменской области от 07.11.2023 по делу № А70-19667/2023 (далее – [2]), ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» (лицо, подавшее возражение) привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Кроме того, в отзыве указано, что сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик, а ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» не является стороной судебного дела А70-19667/2023, поскольку в отношении ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» не заявлено исковых требований и судебный акт, который будет принят Арбитражным судом Тюменской области по результатам рассмотрения судебного дела, будет вынесен в отношении ответчика и истца.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» не является заинтересованным лицом и поданное им возражение против выдачи оспариваемого патента не подлежит рассмотрению.

В корреспонденции от 14.03.2024 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные в отзыве, касающиеся отсутствия заинтересованности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в подаче возражения.

С дополнительными материалами представлены копии отзыва на исковое заявление № 10628/01 от 02.11.2023 (далее – [3]) и сертификата соответствия № ФЦС RU В1447.ПР08.0040 на продукцию - маты бентонитовые «Бентотех» (далее – [4]).

При этом в дополнительных материалах отмечено, что ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» было привлечено в качестве третьего лица в судебном деле по ходатайству одного из ответчиков в связи с тем, что сертификат [4] на маты бентонитовые «Бентотех» был выдан ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР».

Вместе с тем указано, что ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» самостоятельно не осуществляло ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель по оспариваемому патенту.

В этой связи патентообладатель выражает мнение о том, что ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» (лицо, подавшее возражение) не является заинтересованным лицом и поданное им возражение против выдачи оспариваемого патента не подлежит рассмотрению.

В корреспонденции от 15.03.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также доводы, касающиеся наличия заинтересованности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в подаче возражения.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» с дополнительными материалами представлен ряд источников информации.

В отношении заинтересованности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в подаче возражения в дополнительных материалах указано, что заинтересованность выражается в том, что одним из требований патентообладателя при подаче искового заявления в суд является признать, что полезная модель по оспариваемому патенту использована в реализуемых изделиях мат бентонитовый «Бентотех» АСЛ 100 (0,2) по СТО 30478650-006-2014.

При этом отмечено, что согласно представленному сертификату [4] мат бентонитовый «Бентотех» выпускается по стандарту организации СТО 30478650-006-2014, а сертификат выдан ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР». Также указано, что

патентообладатель при попытке доказать использование оспариваемой полезной модели прилагает распечатку с сайта ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР».

Кроме того, в дополнительных материалах отмечено, что в деле № А70-19667/2023 судом признано, что решение по делу может повлиять на права и обязанности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР», а также отмечено, что патентообладатель не заявлял возражений против привлечения ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» третьим лицом, следовательно, был согласен с тем, что решение по делу может повлиять на права и обязанности указанного лица.

В корреспонденциях от 14.08.2024 и 22.10.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, касающиеся наличия заинтересованности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в подаче возражения, которые по существу повторяют доводы, изложенные им ранее.

В корреспонденции от 17.12.2024 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, касающиеся отсутствия заинтересованности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в подаче возражения, которые по существу повторяют доводы, изложенные им ранее.

С дополнительными материалами представлена копия решения Арбитражного суда Тюменской области от 30.10.2024 по делу № А70-10273/2024 (далее – [5]).

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копию определения восьмого Арбитражного апелляционного суда города Омска от 16.12.2024 по делу № А70-10273/2024 (далее – [6]) и копию решения Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2024 по делу № СИП-924/2024 (далее – [7]).

В корреспонденции от 20.02.2025 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, касающиеся отсутствия заинтересованности ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» в подаче настоящего возражения.

Так, в дополнительных материалах указано, что заинтересованность лица, подавшего возражение, обосновывается тем, что ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»

участвует в качестве третьего лица в судебном деле № А70-19667/2023. Вместе с тем отмечено, что определением Арбитражного суда Тюменской области от 17.02.2025 (далее – [8]) производство по делу № А70-19667/2023 прекращено.

Также отмечено, что в судебных актах [6] и [7] заинтересованность ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» не устанавливалась и не исследовалась судом.

Таким образом, патентообладатель делает вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не приведено доказательств его заинтересованности, дающей право оспаривать патент, срок исключительного права по которому истек.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (13.11.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Кодекса исключительное право на полезную модель и удостоверяющий это право патент действуют десять лет при условии соблюдения требований, установленных Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на полезную модель может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя показал следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 139396 прекратил свое действие с 14.11.2023 в связи с истечением срока действия патента на полезную модель, установленного пунктом 1 статьи 1363 Кодекса, и перешел в общественное достояние.

Таким образом, на дату подачи возражения (18.12.2023) оспариваемый патент прекратил свое действие, следовательно, он может быть оспорен только заинтересованным лицом (см. пункт 2 статьи 1398 Кодекса).

Свою заинтересованность лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что в период действия оспариваемого патента патентообладатель подал в суд исковое заявление по признанию использования исключительного права по оспариваемому патенту, при этом данное дело рассматривалось в Арбитражном

суде Тюменской области, где лицо, подавшее возражение, (ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР») было привлечено в качестве третьего лица.

При этом, как следует из определений суда [1] и [2], ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» действительно было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Вместе с тем необходимо отметить, что сторонами в указанном арбитражном процессе являются патентообладатель (Утешева С.С.) и ответчики, в качестве которых выступают Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог», ООО «Владтрансстрой» и ООО «Геосинтетика». При этом ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» не является стороной указанного судебного дела, поскольку в отношении ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» не было заявлено исковых требований.

Как следует из определения суда [1], подача искового заявления патентообладателем мотивирована тем, что изделие по оспариваемому патенту использовано в изделиях «мат бентонитовый Бентотех АСЛ 100 (0,2) по СТО 30478650-006-2014», реализуемых ООО «Геосинтетика» и ООО «Владтрансстрой» и используемых в работах, осуществляемых Государственным казенным учреждением Тюменской области «Управление автомобильных дорог».

При этом из представленных лицом, подавшим возражение, материалов не следует, что ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» осуществляло ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей указанного выше изделия, и, соответственно, не следует, что рассмотрение искового заявления патентообладателя в отношении других лиц могло каким-либо образом повлиять на деятельность или интересы ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР».

Следовательно, оспариваемый патент, как таковой, не затрагивает частный личный интерес лица, подавшего возражение (ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»).

Также следует отметить, что определением суда [8] производство по указанному судебному делу было прекращено в связи с заявлением патентообладателя об отказе от иска в полном объеме.

Таким образом, из представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1], [6], [7], а также с учетом материалов [2]-[5], [8], представленных патентообладателем, коллегия не усматривает заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 139396.

При этом каких-либо доводов и/или материалов, которые могли бы изменить данный вывод, лицом, подавшим возражение, представлено не было и на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2025, лицо, подавшее возражение, не присутствовало.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении настоящего возражения, в связи с чем рассмотрение возражения по существу его мотивов в данном случае не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2023.