

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, действующей 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 Акционерного общества «Инженерный промышленный концерн «Страж» (АО «ИПК «СТРАЖ») (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 14.01.2025, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 222776, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 222776 «Запорно-пломбировочное устройство» выдан по заявке № 2023128566 с приоритетом от 03.05.2023. Обладателем исключенного права на полезную модель является Общество с ограниченной ответственностью «ОДИН ТАЧ» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Запорно-пломбировочное устройство, содержащее корпус и канат, в корпусе выполнены два продольных отверстия, одно глухое, в котором размещен пассивный отрезок каната, а во втором продольном отверстии корпуса, в положении закрыто, расположен рабочий отрезок каната, с которым взаимодействуют

подпружиненные стопорные элементы, расположенные в наклонной полости, пересекающей сквозное продольное отверстие под острым углом, и выполненные в виде двух шариков различного диаметра, а их диаметр выбран из условия, чтобы в положении закрыто касательная к поверхности шариков была расположена вдоль оси каната, причем поверхность шарика большего диаметра выполнена шероховатой, а угол, под которым наклонная полость пересекает продольное отверстие, равен или меньше 13° , в корпусе со стороны входного отверстия выполнена выборка, диаметр которой больше диаметра продольного отверстия, в выборке размещена с возможностью вращения защитная втулка, отверстие которой повторяет профиль поперечного сечения каната и на внутренней поверхности которой выполнены винтовые канавки с шагом, равным шагу свивки прядей каната, при этом защитная втулка с канатом представляют собой винтовую пару, где роль винта выполняет канат, а роль гайки - защитная втулка, выборка закрыта запрессованной втулкой, наклонная полость снаружи закрыта запрессовываемой заглушкой с замковым пазом для крепления, канат в глухом отверстии зафиксирован за счет деформации корпуса с образованием пуклевок, причем крайняя из пуклевок размещена на краю корпуса в зоне выхода пассивной части каната, в положении открыто в продольном отверстии корпуса размещен ориентатор, выполненный в виде цилиндра с фаской, которая взаимодействует с шариками, и выталкиваемый наружу из корпуса при запирании устройства, отличающееся тем, что для окрашивания поверхности корпуса применена порошковая краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции, и на окрашенную таким образом поверхность корпуса нанесен штриховой код, в который закодированы данные для проверки подлинности запорно-пломбировочного устройства.

2. Запорно-пломбировочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве штрихового кода применен двумерный штриховой код.

3. Запорно-пломбировочное устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что штриховой код нанесен на запорно-пломбировочное устройство с помощью

лазерной гравировки или лазерной маркировки.

4. Запорно-пломбировочное устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что штриховой код нанесен на запорно-пломбировочное устройство с помощью ударной маркировки.

5. Запорно-пломбировочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве пигмента, обладающего способностью к люминесценции, применен пигмент, обладающий способностью к свечению в видимом диапазоне длин волн, возникающему под действием возбуждающего излучения в ультрафиолетовом диапазоне длин волн».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого 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 противоречит общественным интересам, поскольку правовая охрана на него получена в результате злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- заключение эксперта № 20-09-2024-222776 от 20.09.2024 с приложениями фото (далее - [1]);
- договор поставки № ДП-06/22 от 10.01.2022 (далее - [2]);
- счет-фактура № 1214 от 22.09.2022 (далее - [3]);
- товарная накладная № 1214 от 22.09.2022 (далее - [4]);
- спецификация к накладной № 1214 от 22.09.2022 (далее - [5]);
- договор № 26 поставки запорно-пломбировочных устройств от 10.11.2021 (далее - [6]);
- товарная накладная № 50 от 26.01.2023 (далее - [7]);
- счет фактура № 51 от 26.01.2023 (далее - [8]);
- спецификация контрольно-заводских знаков на запорно-пломбирующем устройстве (далее - [9]);

- техническая документация (выписка) на запорно-пломбировочное устройство «Спрут-777», СБКЛ.304261.034 от 26.12.2024 (далее - [10]);
- технические условия «Запорно-пломбировочное устройство «Спрут-777», ред. 2-2007, СБКЛ.304261.034ТУ, Москва, 2007 г. (далее - [11]);
- технические условия 3185-034-29465044-2002 «Запорно-пломбировочное устройство «Спрут-777», СБКЛ.304261.034ТУ, 2002 г. (далее - [12]);
- акт приема-передачи образцов ЗПУ от 19.08.2024 (далее - [13]);
- распечатка страниц из сети интернет с сайта РЖД (далее - [14]);
- патентный документ RU 209295 U1, дата публикации 15.03.2022 (далее - [15]).

В возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в гражданский оборот на территории Российской Федерации вводилось техническое средство, которому присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели.

В подтверждение этому с возражением представлены документы [1]-[14].

Как указано в возражении, из данных источников информации следует, что 16.09.2022 АО «ИПК «СТРАЖ» произведено запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ), которому присвоен номер Х8234430 в соответствии с действовавшей на тот момент версией технической документации, 22.09.2022 АО «ИПК «СТРАЖ» путем поставки в ООО «Торговый Дом «Регион» ввело в гражданский оборот ЗПУ СПРУТ-777 с номерами в диапазоне Х8220001-Х8240000. Далее 26.01.2023 ООО «Торговый Дом «Регион» поставило в ООО «А-Мега» ЗПУ из указанной партии в количестве 3000 шт., в том числе с номерами в диапазоне Х8234401-Х8234450. Затем 19.08.2024 АО «ИПК «СТРАЖ» получило от ООО «А-МЕГА» образец из указанной партии ЗПУ с индивидуальным номером Х8234430 и 30.08.2024 сотрудники АО «ИПК «СТРАЖ» вскрыли указанный образец в присутствии эксперта, который осмотрел образец и зафиксировал с помощью фотографий результаты осмотра, а также проверил наличие люминисценции и содержание информации, закодированной в нанесенный на корпус ЗПУ штриховой код.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, указанными документами подтверждается, что ЗПУ СПРУТ-777 с индивидуальным номером Х8234430, введенному в оборот до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели.

В подтверждение этому в возражении приведена таблица, содержащая сравнительный анализ признаков оспариваемой полезной модели и образца ЗПУ СПРУТ-777 с номером Х8234430.

При этом по мнению лица, подавшего возражение, признак «на окрашенную таким образом поверхность корпуса нанесен штриховой код, в который закодированы данные для проверки подлинности запорно-пломбировочного устройства», приведенный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не является существенным признаком, поскольку он заключается в получении информации, закодированной в штриховой код, путем его сканирования с использованием программы для ЭВМ и обусловлен особенностями смыслового содержания полученной таким образом информации, т.е. достигаемый данным признаком результат не является техническим.

В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, данный несущественный признак не должен приниматься во внимание для целей определения соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В корреспонденции от 18.03.2025 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, при этом с дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- протокол совещания от 09.02.2007 № ЦММ-3/159 (далее - [16]);
- протокол совещания от 02.10.2007 № ЦММ-3/908 (далее - [17]);
- протокол совещания от 02.09.2021 № ЦФТО (далее - [18]).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемая полезная модель противоречит общественным интересам, поскольку получила

правовую охрану в результате злоупотребления правом (общая квалификация нарушения), обладающего признаками акта недобросовестной конкуренции (специальная форма злоупотребления правом) со стороны лица, подавшего заявку на выдачу оспариваемого патента.

В подтверждение данного мнения с дополнительными материалами представлены протоколы [16]-[18]. Как указано в дополнительных материалах, данными документами подтверждается, что лицо, подавшее заявку на выдачу оспариваемого патента, достоверно зная о работе над внедрением и фактическим использованием участниками рынка ЗПУ, охраняемого оспариваемым патентом, намерено подало заявку для получения патента.

Таким образом, в дополнительных материалах сделан вывод о том, что предоставление правовой охраны оспариваемой полезной модели противоречит общественным интересам, как возникшее в результате злоупотребления правом, отвечающим признакам акта недобросовестной конкуренции.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 19.03.2025, а также на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2025, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что заключение эксперта [1], которое было положено в основу доказательств для формирования вывода о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», относится к решению вопроса об использовании полезной модели. При этом указано, что такой вопрос согласно действующему законодательству относится к исследованию о нарушении патента, а не к анализу патентоспособности полезной модели, а также указано, что порядок проведения подобной экспертизы четко регламентирован в действующем законодательстве.

По мнению патентообладателя, из заключения [1] следует, что каких-либо процессуальных действий, которые бы соответствовали положениям действующего законодательства о проведении соответствующей экспертизы, произведено не было.

Таким образом, сделан вывод о том, что заключение [1], приведенное в возражении, не может быть принято во внимание в качестве доказательства о наличии изделия, которому со слов составившего это заключение эксперта могут быть присущи признаки оспариваемой полезной модели. В связи с этим данное заключение можно отнести лишь к доводам, которые не подтверждены фактическими обстоятельствами дела и, соответственно, в том виде, в котором представлено заключение, оно не является документальным подтверждением для целей проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Также в отзыве обращено внимание на разночтения и несоответствия, содержащиеся в заключении [1].

Кроме того, в отзыве обращено внимание на то, что сведений о конструктивных особенностях образца Х8234430, которые имели место быть на момент продажи данного изделия, в материалах возражения не содержится. Лицо, подавшее возражение, ссылается лишь на образец со схожим номером, который был передан от ООО «А-МЕГА» к АО «ИПК «СТРАЖ» уже после эксплуатации. Сведения о том, в каком состоянии передавался образец, имел ли отклонения от конструктивных особенностей изделия на момент продажи, вносились ли в него изменения, имела ли место быть на нем соответствующая краска, штрих-код, а также трос и элементы, удерживающие его, не являются известными.

В этой связи сделан вывод о том, что нельзя однозначно утверждать, что тот образец с номером Х8234430, который передавался, полностью идентичен изделию, которое было продано и введено в эксплуатацию согласно комплекту документов, представленных с возражением, т.к. нет сведений о том, в каком состоянии данный образец был выведен из эксплуатации. Данный вывод основан на том, что демонтаж образца невозможен без его разрушения и, соответственно, в процессе вывода его из эксплуатации элементы конструкции могут быть полностью разрушены или утеряны.

Также обращено внимание на то, что исходя из материалов возражения, а именно, сведений с сайта РЖД, следует, что образец Х8234430 был выведен из эксплуатации 22.09.2024, а акт передачи образца [13] составлен ранее этого срока - 19.08.2024.

Кроме того, указано, что спецификация [5] с указанием диапазона идентификационных номеров не подписана и не содержит печати, т.е. данные сведения не могут служить документальным подтверждением того факта, что изделия с указанными диапазонами идентификационных номеров в принципе передавались и продавались.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что представленные с возражением документы не подтверждают, что переданный на экспертизу образец существовал, а также имел все те особенности именно на момент его продажи, а не после его эксплуатации.

Также в отзыве отмечено, что индивидуальный номер продукции Х8234430 не содержится ни в одном из документов, которые характеризуют конструкцию изделия АО «ИПК «СТРАЖ».

Кроме того, в отзыве обращено внимание на разночтения и несоответствия, содержащиеся в технической документации [10]-[12], характеризующей конструктивное выполнение ЗПУ.

Также обращено внимание на то, что в документах [3] и [4], представленных с целью подтверждения факта продажи образцов ЗПУ, в качестве одной из позиций указано ЗПУ «Спрут-777» РЖД Х контрольная марка, однако в остальных документах, представленных с возражением, такое наименование не содержится.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что представленные с возражением документы не корреспондируются между собой и, соответственно, не могут служить основанием для подтверждения факта введения в гражданский оборот соответствующего устройства.

Кроме того, в отзыве отмечено, что признак, отнесенный в возражении к несущественному, не является таковым, поскольку находится в причинно-

следственной связи с техническим результатом, в связи с чем должен быть принят во внимание при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Также выражено несогласие с тем, что указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту результат не является техническим с приведением соответствующих аргументов.

Кроме того, выражено мнение о том, что все признаки оспариваемой полезной модели являются существенными и часть указанных существенных признаков не обнаружена в материалах, представленных с возражением.

Исходя из вышеизложенного, патентообладатель делает вывод о том, что устройство, охарактеризованное совокупностью существенных признаков, включенных в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не известно из документов, представленных в возражении, в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» не являются обоснованными.

В корреспонденции лица, подавшего возражение, от 27.03.2025 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами, изложенными в отзыве.

С дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- приказ Минтранса России от 29.05.2019 № 155 «Об утверждении Общих требований к применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов, контейнеров запорно-пломбировочным устройствам и Перечня грузов, перевозки которых допускаются в вагонах, контейнерах без запорно-пломбировочных устройств, но с обязательной установкой закруток», зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2019 № 55456 (далее - [19]);

- распоряжение ОАО «РЖД» от 03.05.2007 № 785р «Об утверждении Правил нумерации запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров» (далее - [20]).

Позиция лица, подавшего возражение, сводится к тому, что все приведенные с возражением материалы корреспондируются между собой и подтверждают факт введения в гражданский оборот устройства, аналогичного устройству по оспариваемому патенту, до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Также в дополнительных материалах приведена таблица, содержащая сравнительный анализ признаков оспариваемой полезной модели и образца ЗПУ СПРУТ-777 с номером Х8234430, описанного в заключении [1].

Кроме того, в дополнительных материалах приведен анализ доводов патентообладателя, изложенных в отзыве, и приведены соответствующие контраргументы по данным доводам.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2025, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копии следующих документов:

- товарная накладная № 0484 от 11.08.2022 (далее - [21]);
- счет-фактура № 0484 от 11.08.2022 (далее - [22]);
- спецификация к накладной № 0484 от 11.08.2022 (далее - [23]);
- счет-фактура № 741 от 17.10.2022 (далее - [24]);
- реестр № ЮУР-22-02525 от 12.10.2022 (далее - [25]);
- распечатки из сети интернет с сайта cargo.rzd.ru (далее - [26]).

Также с дополнительными материалами был представлен образец ЗПУ «Спрут 777» с номером Х7284080 (далее - [27]).

Как указано в дополнительных материалах представленные документы [21]-[26] служат дополнительным доказательством того, что устройство, аналогичное устройству по оспариваемому патенту, производилось и вводилось в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

При этом отмечено, что образец ЗПУ [27] был представлен для дополнительного обоснования доводов возражения и предоставления коллегии и патентообладателю возможности непосредственно исследовать образец устройства, которое было введено в гражданский оборот.

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

С учетом даты подачи заявки (03.05.2023) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, (далее - Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованным 28.12.2015, в редакциях, действовавших на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Кодексом требованиям к полезным моделям.

Согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав, в частности, результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 статьи 1349 Кодекса, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Согласно пункту 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 5 статьи 1351 Кодекса не являются полезными моделями, в частности, объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 Кодекса. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к

полезным моделям только в случае, если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов как таковых.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса;

2) несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

Согласно пункту 32 Правил при проверке соблюдения требования непротиворечия общественным интересам, принципам гуманности и морали устанавливается, не является ли полезная модель оскорбляющей человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющей непристойное,

жаргонное или циничное содержание, либо способной вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание.

Согласно пункту 34 Правил по результатам проверки соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1351 Кодекса, полезная модель признается относящейся к объектам, не являющимся полезными моделями, как таковым, в частности, в том случае, когда все признаки, которыми заявленная полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, является документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил 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 72 Правил, если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 35 Требований 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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, при этом не считаются техническими результаты, которые, в частности, заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма, обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся того, что решение по оспариваемому патенту не может быть объектом патентных прав в связи с тем, что противоречит общественным интересам, показал следующее.

Согласно вышеуказанной правовой базе (см. пункт 32 Правил) при проверке соблюдения требования непротиворечия общественным интересам, принципам гуманности и морали устанавливается, не является ли полезная модель оскорбляющей человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющей непристойное, жаргонное или циничное содержание, либо способной

вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание.

При этом анализ содержания оспариваемого патента показал, что он не содержит каких-либо сведений, которые могли бы оскорбить человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющих непристойное, жаргонное или циничное содержание, либо способных вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание, в связи с чем следует констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту является объектом патентных прав и не противоречит положениям пункта 32 Правил и пунктов 1 и 4 статьи 1349 Кодекса.

Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого патента недействительным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего заявку на выдачу оспариваемого патента, то необходимо отметить, что основания для признания патента на полезную модель недействительным изложены в пункте 1 статьи 1398 Кодекса, при этом наличие факта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не является основанием для аннулирования патента и установление данного факта не находится в компетенции Роспатента.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся того, что приведенный в оспариваемом патенте результат не является техническим и сводится к получению информации и особенностям ее смыслового содержания, показал следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту техническим результатом полезной модели является повышение стойкости защитных свойств запорно-пломбировочного устройства (степени защиты от подмены и подделки).

При этом в независимом пункте полезной модели содержится признак, касающийся того, что для окрашивания поверхности корпуса применена краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции.

Также в описании полезной модели приведены сведения о наличии причинно-следственной связи данного признака с указанным выше результатом, а именно, указано следующее:

- для проверки подлинности (отсутствия подмены или подделки) запорно-пломбировочного устройства визуально оценивают наличие и взаимное расположение видимых элементов конструкции (например, сравнением с эталонным образцом) и, при необходимости, их размеры; облучением поверхности запорно-пломбировочного устройства, в том числе области нанесения штрихового кода 19, проверяют наличие свечения частиц пигмента, обладающего способностью к люминесценции, происходящего после поглощения пигментом энергии возбуждения;

- вид и параметры облучения выбирают в зависимости от типа пигмента, используемого в запорно-пломбировочном устройстве;

- усомниться в подлинности и своевременно выявить подделку или подмену запорно-пломбировочного устройства позволяет реализованная в полезной модели совокупность технических решений;

- на подмену или подделку запорно-пломбировочного устройства будет указывать отсутствие свечения частиц люминофора на поверхности корпуса, в том числе в области нанесения штрихового кода.

Кроме того, для специалиста является очевидным, что при попытке вскрытия ЗПУ какими-либо средствами или вмешательстве в конструкцию ЗПУ наличие краски с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции, позволит выявить данный факт, в том числе и в темное время суток, путем облучения поверхности ЗПУ, что очевидно также позволит повысить стойкость защитных свойств ЗПУ.

Также необходимо отметить, что наличие люминесцентного покрытия на ЗПУ никак не связано с получением какой-либо информации и с особенностями ее смыслового содержания, поскольку наличие такого покрытия позволяет объективно оценить возможность подмены и подделки ЗПУ, т.е. результат, достигаемый данным

признаком, является эффектом, объективно проявляющимся при использовании полезной модели, что соответствует положениям пункта 35 Требований в части определения технического результата и не противоречит положениям пункта 35 Требований в части определения результатов, которые не являются техническими.

Таким образом, следует констатировать, что, по меньшей мере, признак, касающийся того, что для окрашивания поверхности корпуса применена краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции, является существенным, поскольку связан причинно-следственной связью с результатом, который является техническим (см. пункт 35 Требований).

При этом лицо, подавшее возражение, данной вывод не опровергает, поскольку им не приведено каких-либо доводов о том, что данный признак не является существенным, а результат, достигаемый указанным признаком, не является техническим.

В этой связи нельзя сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту относится к объектам, не являющимся полезными моделями, как таковыми, поскольку, по меньшей мере, указанный выше существенный признак, касающийся того, что для окрашивания поверхности корпуса применена краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции, обеспечивает получение результата, который является техническим (см. пункт 34 Правил).

Таким образом, положения пункта 5 статьи 1351 Кодекса в данном случае не нарушены.

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

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении указанного критерия патентоспособности сводятся к тому, что все признаки вышеприведенного независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели были известны до даты приоритета полезной модели и присущи изделию – ЗПУ «Спрут-777»

производства АО «ИПК «СТРАЖ», которое данная компания вводила в гражданский оборот.

Факт продажи ЗПУ «Спрут-777» продавцом АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета оспариваемой полезной модели в возражении подтверждается документами [2]-[9] и [21]-[25], при этом отмечено, что все произведенные и реализованные ЗПУ в соответствии с приложенными документами соответствовали технической документации [10]-[12].

Также в возражении приведено заключение эксперта [1], в котором сделан вывод о том, что образец ЗПУ «Спрут-777» с заводским номером X8234430 конструктивно соответствует устройству, охарактеризованному в независимом пункте формулы полезной модели, а также вывод о том, что указанный образец конструктивно полностью соответствует изделиям ЗПУ «Спрут-777», которые реализовывались АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Среди документов [2]-[9] и [21]-[25] присутствуют следующие группы корреспондирующих между собой документов:

- 1) договор [2], счет-фактура [3], товарная накладная [4], спецификация [5];
- 2) договор [6], товарная накладная [7], счет-фактура [8], спецификация [9];
- 3) товарная накладная [21], счет-фактура [22], спецификация [23].

При этом необходимо отметить, что группа документов 1) свидетельствует о факте реализации АО «ИПК «СТРАЖ» третьему лицу (ООО «ТД «Регион») на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия ЗПУ «Спрут-777» РЖД X Контрольная марка.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в счете-фактуре [3] имеют место противоречивые сведения, поскольку в заголовке документа указано «Счет-фактура № 1214 от 22.09.2022», а в графе «дополнение» указано «По счету 0945; Договор № ДП/24 от 09.01.2024».

Группа документов 2) свидетельствует о факте реализации ООО «ТД «Регион» третьему лицу (ООО «А-МЕГА») на территории Российской Федерации до даты

приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия ЗПУ «Спрут-777» РЖД.

Группа документов 3) свидетельствует о факте реализации АО «ИПК «СТРАЖ» третьему лицу (ООО «Технология защиты») на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия ЗПУ «Спрут-777» РЖД X Контрольная марка.

При этом товарные накладные, присутствующие в указанных группах документов, содержащие отметку о получении груза грузополучателем, свидетельствуют о свершении факта реализации третьим лицам указанных изделий.

Вместе с тем в отношении группы документов 2) следует отметить, что факт реализации ООО «ТД «Регион» третьему лицу (ООО «А-МЕГА») изделия ЗПУ «Спрут-777» РЖД однозначно не свидетельствует о том, что реализуемые изделия идентичны изделиям, приобретенным ООО «ТД «Регион» у АО «ИПК «СТРАЖ», именованным, как ЗПУ «Спрут-777» РЖД X Контрольная марка, поскольку их наименования не являются идентичными.

Аналогично, счет-фактура [24] не свидетельствует о том, что реализуемые ООО «Технология защиты» изделия – «запорно-пломбировочные устройства Спрут-777 (с указанием рабочих параметров)» идентичны изделиям, приобретенным данной компанией у АО «ИПК «СТРАЖ», именованным, как ЗПУ «Спрут-777» РЖД X Контрольная марка (см. группу документов 3)).

При этом с возражением не представлены какие-либо материалы или документы, подтверждающие, что ЗПУ, реализуемые ООО «ТД «Регион» и ООО «Технология защиты» третьим лицам, идентичны изделиям ЗПУ, приобретенным у АО «ИПК «СТРАЖ», и в них не вносились какие-либо изменения или модификации.

Какие-либо сведения о конструктивных особенностях реализуемых ООО «ТД «Регион» и ООО «Технология защиты» ЗПУ в данных документах также не содержатся.

В этой связи документы группы 2), а также документ [24], не подтверждают факт реализации третьим лицам изделий, идентичных тем, что производило и реализовывало АО «ИПК «СТРАЖ».

Также согласно доводам возражения, сведения о конструктивных особенностях изделия ЗПУ Спрут-777 и его характеристиках содержатся в технической документации [10]-[12], которая при этом, согласно указанным выше документам, не представлялась грузополучателю вместе с изделием и на которую не имеется отсылки в упомянутых выше группах документов 1) и 3).

При этом сама по себе техническая документация [10]-[12] не может быть включена в уровень техники, поскольку представляет собой внутреннюю документацию компании, разработанную на предприятии для внутреннего пользования, и с возражением не представлены какие-либо документы, подтверждающие, что с указанной технической документацией в полном объеме могло ознакомиться любое лицо или она передавалась третьим лицам для ознакомления (см. пункт 52 Правил).

Отсюда нельзя сделать однозначный вывод о том, что реализуемые АО «ИПК «СТРАЖ» ЗПУ были изготовлены в соответствии с указанной технической документацией [10]-[12] и конструктивно полностью соответствуют ей.

Кроме того, следует отметить, что согласно указанной технической документации [10]-[12] до даты приоритета оспариваемой полезной модели существовало несколько модификаций устройства Спрут-777, в частности, Спрут-777-01 и Спрут-777-02, которые, соответственно, могли обладать своими конструктивными особенностями.

При этом, как указано выше, в документах, подтверждающих факт реализации АО «ИПК «СТРАЖ» третьим лицам ЗПУ, указано наименование «Спрут-777» РЖД Х Контрольная марка, что также не позволяет установить соответствие реализуемых изделий и изделий, описанных в технической документации [10]-[12].

Кроме того, в указанной технической документации [10]-[12] отсутствует описание изделий, именованных непосредственно как «Спрут-777» РЖД Х

Контрольная марка, «Спрут-777» РЖД и Спрут-777 (с указанием рабочих параметров).

Что касается заключения [1], в котором рассмотрен образец ЗПУ «Спрут-777» с серийным номером Х8234430, то его наименование также не соответствует наименованию изделия («Спрут-777» РЖД Х Контрольная марка), реализованного АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета оспариваемой полезной модели, из чего нельзя сделать однозначный вывод о конструктивной идентичности изделий, реализуемых АО «ИПК «СТРАЖ», и изделия, анализируемого в заключении [1].

Также в документах, подтверждающих факт реализации АО «ИПК «СТРАЖ» изделия «Спрут-777» РЖД Х Контрольная марка, отсутствует указание на то, что был реализован именно указанный образец ЗПУ «Спрут-777» с серийным номером Х8234430.

При этом лицо, подавшее возражение, ссылается на спецификацию [5], как доказательство того, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было реализовано именно изделие ЗПУ «Спрут-777» с серийным номером Х8234430, входящим в диапазон номеров, указанных в спецификации [5].

Вместе с тем указанный документ (спецификация [5]), не подписан сторонами (продавцом и грузополучателем), отсутствуют печати организаций и отсутствует какая-либо отметка о получении данного документа грузополучателем, из чего нельзя сделать однозначный вывод о том, что грузополучателем были получены ЗПУ именно с указанными в спецификации [5] номерами.

Также с возражением не представлены какие-либо материалы, подтверждающие, что указанный в спецификации [5] диапазон номеров ЗПУ относится ко всем возможным модификациям ЗПУ, производимым АО «ИПК «СТРАЖ», а не только к модификации «Спрут-777» РЖД Х Контрольная марка.

Кроме того, указанное выше заключение [1] было составлено 20.09.2024, т.е. после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, из чего не следует, что анализируемый образец ЗПУ «Спрут-777» с серийным номером

Х8234430 полностью соответствует изделиям, изготовленным и реализуемым АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что согласно акту [13] указанный образец ЗПУ Спрут 777 с серийным номером Х8234430 был передан ООО «А-МЕГА» в пользование АО «ИПК «СТРАЖ» 19.08.2024, т.е. после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом с материалами возражения не представлены какие-либо документы или сведения, подтверждающие, что с момента покупки и до передачи указанного образца ЗПУ АО «ИПК «СТРАЖ» 19.08.2024 в конструкцию данного образца не вносились никакие изменения и модификации.

Что касается материалов [14] с сайта РЖД, то они содержат лишь информацию о том, что ЗПУ с серийным номером Х8234430 было изготовлено и реализовано в 2022 году, т.е. до даты приоритета оспариваемого патента, однако данные материалы не раскрывают конструкцию данного ЗПУ, а также не подтверждают, что указанный образец ЗПУ не претерпел какие-либо изменения или модификации до даты составления заключения [1].

Кроме того, как уже указано выше, отсутствует однозначное подтверждение того, что переданный по акту [13] образец ЗПУ Спрут 777 с серийным номером Х8234430 конструктивно полностью соответствует изделию «Спрут-777» РЖД Х Контрольная марка с тем же серийным номером.

Что касается образца ЗПУ [27] с серийным номером Х7284080, представленного для обозрения, и сопутствующих ему документов [25] и [26], то данный образец был получен лицом, подавшим возражение, 10.04.2025, т.е. после даты приоритета оспариваемой полезной модели, в связи с чем в отношении данных материалов справедливы доводы, изложенные выше в отношении образца с серийным номером Х8234430.

Таким образом, следует констатировать, что представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают лишь, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели АО «ИПК «СТРАЖ» вводилось в гражданский оборот изделие ЗПУ «Спрут-777» РЖД Х Контрольная марка неизвестной конструкции, однако

данные документы не позволяют однозначно сделать вывод о том, что данному изделию были присущи все существенные признаки оспариваемой полезной модели, в частности, признак, касающийся того, что для окрашивания поверхности корпуса применена краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции.

В связи с вышеизложенным следует констатировать, что представленные с возражением материалы не подтверждают однозначно, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в гражданский оборот на территории Российской Федерации вводилось техническое средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели (см. пункт 52 Правил).

Что касается патентного документа [15], приведенного лицом, подавшим возражение, то раскрытому в нем техническому решению (ЗПУ) также не присущ, по меньшей мере, существенный признак оспариваемой полезной модели, касающийся того, что для окрашивания поверхности корпуса применена краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции.

В этой связи не может быть сделан вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность всех ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели (см. пункт 69 Правил и пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил и пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия или отсутствия в противопоставленных источниках информации других отличительных

признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, их существенности и влияния на технический результат, не оценивались, поскольку данная оценка не изменит вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то их анализ не проводился в соответствии пунктом 72 Правил.

В отношении документов [16]-[20], приведенных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они были представлены для сведения, проанализированы коллегией, учтены при формировании сделанных выше выводов и не изменяют их.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2025, патент Российской Федерации на полезную модель № 222776 оставить в силе.