

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 № 222777, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 222777 «Запорно-пломбировочное устройство» выдан по заявке № 2023128980 с приоритетом от 01.06.2023. 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, выполненный в виде двух неразъемно соединенных между собой пластин, внутренняя полость одной из которых является зеркальным отображением внутренней полости второй пластины, причем при соединении обе полости

образуют продольное отверстие, в котором при замыкании устройства размещен рабочий отрезок каната, и два паза, выполненных под острым углом к оси продольного отверстия, совмещенные с ним и расположенные со смещением относительно друг друга с двух сторон продольного отверстия, в каждом из пазов размещен подпружиненный шарик, взаимодействующий с канатом в положении закрыто, и выборку, в которой закреплен наконечник пассивной части каната, при этом длина оси первого паза, расположенного ближе к входному отверстию устройства, больше длины оси второго паза, расположенного с противоположной стороны продольного отверстия, а верхний край второго паза находится в зоне расположения шарика при сжатой пружине в первом пазу, наконечник выполнен с возможностью перемещения вдоль оси выборки и зафиксирован путем пластической деформации втулки, размещенной на пассивном участке каната, 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 нанесен 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».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, 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 № 20-09-2024-222777 от 20.09.24 с приложениями фотографий натурального образца запорно-пломбировочного устройства «СКАТ» (далее - [1]);

- Договор поставки № ДП-03/22-04 от 10.01.2022 (далее - [2]);

- счет-фактура № 1077 от 11.08.2022 (далее - [3]);

- товарная накладная № 1077 от 11.08.2022 (далее - [4]);

- спецификация к накладной № 1077 от 11.08.2022 (далее - [5]);

- техническая документация (выписка) на запорно-пломбировочное устройство «СКАТ», СБКЛ.304261.007 от 26.12.2024 (далее - [6]);

- технические условия «Устройство запорно-пломбировочное «СКАТ», ТУ3185-005-29465044-2008 (СБКЛ.304261.007ТУ), ред. 2-2008, Москва, 2008 г. (далее - [7]);

- акт приема-передачи образцов ЗПУ от 21.08.2024 (далее - [8]);

- распечатка страниц из сети интернет с сайта РЖД со сведениями о ЗПУ Х7171281 (далее - [9]);

При этом патентный документ RU 209685 U1 (Ближайший аналог), дата публикации 09.12.2021 (далее - [10]) с материалами возражения не представлен, однако упомянут в нем при анализе существенности признаков

формулы оспариваемого патента, направленных на достижение указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию «новизна» сводятся к тому, 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] – [9].

По мнению лица, подавшего возражение, из представленных с возражением источников информации следует, что 02.08.2022 АО «ИПК «СТРАЖ» произведено запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ), которому присвоен номер Х7171281 в соответствии с действовавшей на тот момент версией технической документации, 11.08.2022 АО «ИПК «СТРАЖ» путем поставки в ООО «Пломба.Ру» ввело в гражданский оборот ЗПУ СКАТ в количестве 100 шт. с индивидуальными номерами в диапазоне Х7171201-Х7171300. Далее, 21.08.2024 АО «ИПК «СТРАЖ» получило от ООО «Пломба.Ру» образец из указанной партии ЗПУ с индивидуальным номером Х7171281 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 СКАТ с индивидуальным номером Х7171281, 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 формулы оспариваемой полезной модели и образца ЗПУ «Скат» Х7171281.

Также материалы возражения содержат анализ существенности признаков формулы оспариваемого патента, направленных на достижение указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

По мнению лица, подавшего возражение, признак «...и 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».

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).

От патентообладателя на заседании коллегии 04.03.2025, поступил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В своем отзыве патентообладатель указал, 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].

В отзыве отмечено, что фотографии, представленные с заключением [1] лишь визуализирует некий объект в определенных оттенках цвета, т.е. нельзя однозначно утверждать, что на фотографиях изображено устройство, на отдельные элементы которого нанесена именно порошковая краска, обладающая способностью к люминесценции. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении признака, характеризующего нанесение штрихового

кода, на образце с номером X7171281, в который закодированы данные для проверки подлинности запорно-пломбировочного устройства.

Также в материалах отзыва указано, что при считывании Qr-кода, отсутствует возможность получения доступа к той информации, которая приведена в возражении, в частности, Qr-код не дает возможности перехода на соответствующий сайт и более того, не дает доступ к информации, которая приведена на скриншотах, представленных с возражением, т.е. не представляется возможным проверить достоверность и действительное наличие такой информации в сети Интернет. Кроме того, на скриншотах страниц сайта также визуализируется, что для доступа к соответствующей информации требуется вводить пароль, что, по мнению патентообладателя, указывает на то, что данный вид информации не является общедоступным.

В материалах отзыва указано, что сведений о конструктивных особенностях образца X7171281, которые имели место быть на момент продажи данного изделия, в материалах возражения не содержится. Лицо, подавшее возражение, ссылается лишь на то, что в рамках подготовки заключения [1] для исследования наличия соответствующих признаков изделия, произведенного АО «ИПК «СТРАЖ», был подготовлен акт приема-передачи образцов ЗПУ. При этом имеющийся в материалах возражения акт приема-передачи [8] содержит, по мнению патентообладателя, противоречивую информацию об объекте передачи, в частности, в строке «Индивидуальный номер» приводится шифр из буквенно-числовых значений, на основании которых нельзя однозначно определить, что данному шифру соответствует номер X7171281.

Также в акте приема-передачи [8] не содержится сведений о комплектности передаваемого образца и о наличии на нем соответствующей маркировки, что исключает возможность утверждать, что переданный образец содержал все признаки (в том числе штрих-код), которые, по мнению доводов заключения [1], присущи образцу с номером X7171281. Таким образом,

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.

Патентообладатель в своем отзыве также указывает, что факт передачи устройств ЗПУ «СКАТ» согласно акту приема-передачи [8] от 21.08.2024 был осуществлен от ООО «Пломба.Ру» организации АО «ИПК «СТРАЖ». При этом какого-либо документального подтверждения о дальнейшей передаче образца с номером Х7171281 непосредственно эксперту не имеется. Как следует из заключения [1], поручение для экспертизы образца было дано неким ЗАО «ИПК «СТРАЖ», т.е. Закрытым Акционерным Обществом, в то время как остальные документы относятся к Акционерному Обществу «ИПК «СТРАЖ». Таким образом, в материалах возражения отсутствует документальное подтверждение того, что изделие Акционерного Общества «ИПК «СТРАЖ» с номером Х7171281 было передано для проведения патентно-технической экспертизы. В связи с чем отсутствует любая возможность утверждать, что исследуемый экспертом образец является тем изделием, которое фигурирует в акте приема-передачи [8] от 21.08.2024 между двумя юридическими лицами.

Также в своем отзыве патентообладатель отмечает, что индивидуальный номер продукции Х7171281 не содержится ни в одном из документов, которые характеризуют конструкцию изделия АО «ИПК «СТРАЖ». В документе «Техническая документация (выписка) на запорно-пломбировочное устройство «СКАТ»» [6] содержится информация о конкретном виде изделия СБКЛ.304261.007. При этом каких-либо сведений о том, что данная конструкция (СБКЛ.304261.007.) присуща изделию с индивидуальным номером Х7171281 не содержится, а датой утверждения документа «Техническая документация (выписка) на запорно-пломбировочное устройство «СКАТ»» [6] является дата 26.12.2024, которая более чем на два года позже, чем фактическая дата введения в гражданский оборот изделий согласно

товарной накладной № 1077 [4] от 11.08.2022. Данный факт полностью исключает возможность утверждать, что передаваемые изделия по товарной накладной №1077 [4] от 11.08.2022 имели конструкцию, которая присуща устройству, охарактеризованному в документе «Техническая документация (выписка) на запорно-пломбировочное устройство «СКАТ»» [6].

Также патентообладатель в своем отзыве указал, что материалы, охарактеризованные как «Устройство запорно-пломбировочное «СКАТ». Технические условия 3185-005-29465044-2008 (СБКЛ.304261.007ТУ)» [7], представлены в таком виде, что не представляется возможным идентифицировать их как единый документ. Данный вывод можно сделать на основании анализа содержания страниц, которые приложены к данным материалам. Т.е. технические условия 3185-005-29465044-2008 (СБКЛ.304261.007ТУ)» [7] не являются единым документом, а представляют набор сведений из различных источников информации, которые не корреспондируются между собой.

В отзыве также указано, что, по мнению патентообладателя, в документах Счет-фактура [3] от 11.08.2022, Товарная накладная [4] от 11.08.2022, Спецификация (упаковочный лист) к накладной [5] от 11.08.2022, в качестве одной из позиций, которая продавалась и поставлялась по упомянутым документам, указан ЗПУ «СКАТ» РЖД Х. Однако, в остальных документах, представленных с возражением, такое наименование не содержится. Счет-фактура [3] не содержит печати, что нарушает пункт 3.4 Договора поставки №ДП-03/22-04 [2]. Т.е. имеется дополнительное основание утверждать, что представленные с возражением документы не корреспондируются между собой и, соответственно, не могут служить основанием для подтверждения факта введения в гражданский оборот соответствующего устройства.

Также в отзыве указано, что в описании оспариваемого патента указано, что техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, является повышение стойкости защитных свойств запорно-

пломбировочного устройства (степени защиты от подмены и подделки), т.е. технический результат направлен на решение сугубо технической задачи, которая никак не обусловлена только получением информации или особенностями ее смыслового содержания.

Исходя из вышеизложенного, патентообладатель делает вывод о том, что устройство, охарактеризованное совокупностью существенных признаков, включенных в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту, неизвестно 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 18.03.2025 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 - [11]);

- распоряжение ОАО «РЖД» от 03.05.2007 № 785р «Об утверждении Правил нумерации запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров» (далее - [12]);

- протокол совещания от 09.02.2007 г. № ЦММ-3/159 (далее - [13]);

- протокол совещания от 02.10.2007 г. № ЦММ-3/908 (далее - [14]);

- протокол совещания от 02.09.2021 г. № ЦФТО (далее - [15]).

Также в представленных дополнительных материалах лицо, подавшее возражение, приводит доводы, в соответствии с которыми 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.

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

От патентообладателя на заседании коллегии 27.03.2025, поступили дополнительные материалы к отзыву. В поступивших к отзыву дополнительных материалах, патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна». Также в дополнительных материалах приводится анализ ранее поступивших от лица, подавшего возражение материалов.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 23.04.2025, поступили дополнения к возражению.

С дополнительными материалами были представлены следующие источники информации (копии):

- конверт с образцом ЗПУ «СКАТ» Х7171282 (далее - [16]);
- скриншоты АСКМ НП (далее - [17]).

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

С учетом даты подачи заявки (01.06.2023), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации

полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015, с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года №113, действовавшие 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 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 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 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 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 ПМ 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 ПМ 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 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 является 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.

Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

Согласно пункту 72 Правил ПМ, 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 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.

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

В отношении 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 решение по оспариваемому патенту не может быть объектом патентных прав в связи с тем, что противоречит общественным интересам, показал следующее.

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 (см. пункт 32 Правил ПМ).

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 можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту является объектом патентных прав и не противоречит положениям пункта 32 Правил ПМ 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.

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.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технического результата полезной модели указана возможность повышения 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 порошковая 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, 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.

При этом для специалиста очевидно, что при попытке вскрытия запорно-пломбировочного устройства какими-либо средствами или вмешательства в конструкцию запорно-пломбировочного устройства 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 запорно-пломбировочного устройства, что очевидно также позволит обеспечить повышение стойкости защитных свойств запорно-пломбировочного устройства.

Кроме того, необходимо отметить, что наличие люминесцентного покрытия на запорно-пломбировочном устройстве 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 запорно-пломбировочного устройства, т.е. результат, достигаемый данным признаком, является эффектом, объективно проявляющимся при использовании полезной модели, что соответствует положениям пункта 35 Требований ПМ в части определения технического результата и не противоречит положениям пункта 35 Требований ПМ в части определения результатов, которые не являются техническими.

На основании изложенного выше можно 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 ПМ).

Таким образом, 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 порошковая краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции, обеспечивает получение результата, который является техническим (см. пункт 34 Правил ПМ).

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту 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 «СКАТ» РЖД Х производства АО «ИПК «СТРАЖ», которое данная компания вводила в гражданский оборот.

Факт продажи ЗПУ «СКАТ» РЖД Х продавцом АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета оспариваемой полезной модели в возражении подтверждается документами [2] – [5], при этом отмечено, что все произведенные и реализованные ЗПУ «СКАТ» РЖД Х в соответствии с приложенными документами соответствовали технической документации [6] – [7].

Также в возражении приведено заключение эксперта [1], в котором сделан вывод о том, что образец ЗПУ «СКАТ» с заводским номером Х7171281 конструктивно соответствует устройству, охарактеризованному в независимом

пункте 1 формулы полезной модели, а также вывод о том, что указанный образец конструктивно полностью соответствует изделиям ЗПУ «СКАТ» РЖД Х, которые реализовывались АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

При этом необходимо отметить, что документы [2] – [5] свидетельствует о факте реализации АО «ИПК «СТРАЖ» третьему лицу (ООО «Пломба.Ру») на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия ЗПУ «СКАТ» РЖД Х.

Товарная накладная [4] содержит отметку о получении груза грузополучателем, т.е. свидетельствуют о свершении факта реализации третьим лицам указанных изделий.

Вместе с тем следует отметить, что наименования устройства (ЗПУ «СКАТ» РЖД Х), используемые в документах [2] – [4] и наименование устройства (ЗПУ «СКАТ» РЖД) в документе [5], а также в документах [6] – [7] (Запорно-пломбировочное устройство «СКАТ») не совпадают, т.е. нельзя сделать однозначный вывод о том, что эти изделия идентичны.

Согласно доводам возражения, сведения о конструктивных особенностях изделия ЗПУ «СКАТ» РЖД Х и его характеристиках содержатся в технической документации [6] – [7], которая при этом, согласно указанным выше документам, не представлялась грузополучателю вместе с изделием и на которую не имеется отсылки в упомянутых выше документах [2] – [5].

При этом сама по себе техническая документация [6] – [7] 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).

Таким образом нельзя сделать однозначный вывод о том, что реализуемые АО «ИПК «СТРАЖ» ЗПУ были изготовлены в соответствии с указанной технической документацией [6] – [7] и конструктивно полностью соответствуют ей.

Кроме того, следует отметить, что согласно указанной технической документации [6] – [7] до даты приоритета оспариваемой полезной модели существовало несколько модификаций устройства «Запорно-пломбировочное устройство «СКАТ», в частности, «Запорно-пломбировочное устройство «СКАТ» СК-01» и «Запорно-пломбировочное устройство «СКАТ» СК-01», которые, соответственно обладают своими конструктивными особенностями.

При этом, как указано выше, в документах, подтверждающих факт реализации АО «ИПК «СТРАЖ» третьим лицам ЗПУ, указано наименование ЗПУ «СКАТ» РЖД Х, что также не позволяет установить соответствие реализуемых изделий и изделий, описанных в технической документации [6] – [7]. Кроме того, в указанной технической документации [6] – [7] отсутствует описание изделий, именованных непосредственно как «СКАТ» РЖД Х, и «СКАТ» РЖД Х (с указанием рабочих параметров).

При этом следует отметить, что техническая документация [6] (выписка) на запорно-пломбировочное устройство «СКАТ», СБКЛ.304261.007 является внутренним документом АО «ИПК «СТРАЖ», а технические условия [7] Устройство запорно-пломбировочное «СКАТ», ТУ3185-005-29465044-2008 (СБКЛ.304261.007ТУ) также являются внутренним документом ЗАО «ИПК «СТРАЖ».

Также следует отметить, что технические условия [7] «Технические условия 3185-005-29465044-2008 (СБКЛ.304261.007ТУ)» не являются единым документом, а представляют набор сведений из различных источников информации, которые не корреспондируются между собой.

В отношении заключения [1], в котором рассмотрен образец ЗПУ «СКАТ» с серийным номером Х7171281, то его наименование также не соответствует

наименованию изделия ЗПУ «СКАТ» РЖД Х), 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 ЗПУ «СКАТ» РЖД Х, отсутствует указание на то, что был реализован именно указанный образец ЗПУ «СКАТ» с серийным номером Х7171281.

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 «СКАТ» РЖД с серийным номером Х7171281, входящим в диапазон номеров, указанных в спецификации [5].

Однако 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 ЗПУ «СКАТ» РЖД Х.

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 «СКАТ» с серийным номером Х7171281 полностью соответствует изделиям, изготовленным и реализуемым АО «ИПК «СТРАЖ» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что согласно акту [8] указанный образец ЗПУ «СКАТ» с серийным номером Х7171281 был передан ООО «Пломба.Ру» 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 [9] с сайта РЖД, то они содержат лишь информацию о том, что ЗПУ с серийным номером Х7171281 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 [8] образец ЗПУ «СКАТ» с серийным номером Х7171281 конструктивно полностью соответствует изделию ЗПУ «СКАТ» РЖД Х с тем же серийным номером.

Что касается образца ЗПУ «СКАТ» [16] с серийным номером Х7171282, представленного для обозрения, и сопутствующих ему документов [17], 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 Х7171281.

Таким образом, можно 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 «СКАТ» РЖД Х 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 порошковая 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 [10], 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 порошковая краска с добавлением в нее пигмента, обладающего способностью к люминесценции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы, 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 ПМ и пункты 1, 2 статьи 1351 Кодекса).

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

Анализ зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился в соответствии пунктом 72 Правил ПМ.

В отношении документов [11] – [15], 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 № 222777 оставить в силе.