

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 135809, поданное ЗАО “Лазер Солюшенс” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 135809 на полезную модель “Устройство для контроля грунта” выдан по заявке № 2013138015/15 с приоритетом от 14.08.2013 на имя ЗАО “Лазер Солюшенс” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Устройство для измерения распределения деформаций грунта и контроля его разжижения и/или вымывания и/или дефляции, содержащее сенсорный оптический кабель, чувствительный к деформации по всей своей длине и связанный механически с грунтом, измерительный блок, связанный с кабелем, отличающееся тем, что снабжено закрепленными на кабеле пригрузами, провисание которых в случае разжижения и/или вымывания и/или дефляции грунта вызывает расчетную деформацию кабеля, регистрируемую измерительным блоком.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пригрузки одновременно выполняют функцию якорей, обеспечивающих связь кабеля с грунтом.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пригрузки выполнены в виде мешков из полимерной ткани, заполненных невымываемым грунтом: песком, гравием, щебнем.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пригрузки выполнены из бетона или железобетона.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорный оптический кабель содержит оптическое волокно, чувствительное к температуре по всей своей длине.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

К возражению приложен следующий источник информации:

– патентный документ RU 2540252, опубл. 10.02.2015 (далее – [1]).

В возражении отмечено, что “... на дату подачи заявки на полезную модель “Устройство для контроля грунта” она не соответствовала условиям патентоспособности, а именно: новизне, т.к. в уровень техники вошло изобретение “Устройство для контроля грунта” с более ранним приоритетом.”

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (14.08.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на

полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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 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 подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “новизна”, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из уровня техники известен патент на идентичное изобретение, запатентованный тем же лицом (патентный документ [1]), что и полезная модель по оспариваемому патенту, при этом, опубликованный 10.02.2015, но имеющий более раннюю дату приоритета (13.08.2013). В соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента указанный патентный документ может быть включен в уровень техники только в отношении формулы.

Из формулы патентного документа [1] известно устройство для измерения распределения деформаций грунта и контроля его разжижения и/или вымывания и/или дефляции, включающее все признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту.

Следует отметить, что и зависимые пункты формулы полезной модели по оспариваемому патенту и изобретения по патентному документу [1] одинаковы.

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 135809 признать недействительным полностью.