

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. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Маркелова В.Е. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.06.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №134799, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №134799 на полезную модель «Устройство для хранения весовых грузов спортивного тренажера» выдан по заявке №2013132788/12 с приоритетом от 15.07.2013, обладателем исключительных прав на который является Еценков С.В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для хранения весовых грузов спортивного тренажера, содержащее весовые грузы, первый и второй механизмы фиксации, отличающееся тем, что оно снабжено элементом защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, подвижно закрепленным одним своим концом на соответствующем участке корпуса спортивного тренажера, первый механизм фиксации закреплен на подвижно закрепленном конце элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, второй механизм фиксации закреплен на другом конце элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, при этом грузовые веса

установлены своими отверстиями на соответствующих участках внешней поверхности элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов.

2. Устройство для хранения весовых грузов по п.1, отличающееся тем, что элемент защиты от несанкционированного хищения весовых грузов выполнен в виде "П"-образной, или дугообразной, или "Г"-образной металлической трубы».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники. В подтверждение данных доводов в возражении указаны следующие материалы:

- протокол осмотра доказательств (далее – [1]);
- чертежи тренажеров (далее – [2]);
- патентный документ RU 2515434 опубл. 10.05.2014 (далее – [3]);
- договор №26-12-12/2 от 26.12.2012 и спецификация №1 от 26.12.2012 (далее – [4]);
- паспорт изделия МВ 7.18 Жим вверх (далее – [5]);
- счет №525 от 26.12.2012 (далее – [6]);
- товарная накладная и счет-фактура №501 от 26.12.2012 (далее – [7]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 06.09.2018 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что видеоролики, осмотр которых был осуществлен в протоколе [1], не могут быть противопоставлены, поскольку документально не подтверждена дата, с которой любое лицо могло с ними ознакомиться. Патентный документ [3] был опубликован после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом техническому решению по

патентному документу [3] не присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Материалы [4]-[7], по мнению патентообладателя, не корреспондируются, а, следовательно, не порочат «новизну».

В дополнение к возражению на заседании коллегии 07.09.2018 были представлены доводы о несущественности признаков «элемент защиты несанкционированного хищения весовых грузов подвижно закреплен одним своим концом на соответствующем участке корпуса спортивного тренажера», поскольку они не влияют на технический результат «обеспечение защиты, предотвращающей хищение весовых грузов».

Патентообладатель в дополнительных материалах, поступивших 12.09.2018, указывает, что «технический результат заключается в расширении арсенала технических средств, реализующих свое назначение, т.е. совокупность существенных признаков должна быть достаточна для реализации заявленного назначения полезной модели».

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

С учетом даты подачи заявки (15.07.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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.

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.

Согласно подпункту 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и

характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является, в частности, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту 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 сторон, касающийся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [3] опубликован 10.05.2014, т.е. позже даты приоритета (15.07.2013) полезной модели по оспариваемому патенту. Вместе с тем изобретение по патенту [3] имеет более раннюю дату приоритета 29.01.2013, чем дата приоритета (15.07.2013) полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», патентный документ [3] может быть включен в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (см. процитированный выше подпункт 5 пункта 22.4 Регламента).

Из формулы изобретения по патенту [3] известен спортивный тренажер с устройством для хранения весовых грузов, который содержит весовые грузы, первый и второй механизмы фиксации. Спортивный тренажер снабжен элементом защиты от несанкционированного хищения весовых грузов. Первый механизм фиксации закреплен на подвижно закрепленном конце элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, второй механизм фиксации закреплен на другом конце элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов. Грузовые веса установлены своими отверстиями на соответствующих участках внешней поверхности элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [3] заключается в том, что элемент защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, закреплен подвижно одним своим концом на соответствующем участке корпуса спортивного тренажера.

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что выявленные отличительные признаки не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «обеспечение защиты, предотвращающей хищение

весовых грузов» (см. с.3 описания). Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков «элемент защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, закреплен подвижно одним своим концом на соответствующем участке корпуса спортивного тренажера» с указанным техническим результатом. При этом для обеспечения защиты, предотвращающей хищение весовых грузов, существенным может являться лишь невозможность снять весовые грузы. Подвижное закрепление одного конца элемента защиты от несанкционированного хищения влияет лишь на удобство эксплуатации или монтажа. Следовательно, существенность признаков, характеризующих подвижное закрепление элемента защиты, не подтверждена описанием.

Из сказанного выше следует, что техническому решению по патентному документу [3] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

Признаки зависимого пунктов 2, характеризующие форму выполнения элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, то в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь этих признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние формы элемента защиты на обеспечение защиты, предотвращающей хищение весовых грузов. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

С доводом патентообладателя о том, что техническим результатом является «расширение арсенала технических средств, реализующих свое назначение» и для его реализации необходимо подвижное закрепление устройства для хранения весовых грузов, нельзя согласиться, поскольку основной задачей устройства по оспариваемому патенту является хранение весовых грузов, т.е. исключение хищения и, соответственно, неважно будет элемент защиты

закреплен подвижно или нет.

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [1] – [2], [4] – [7] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2018, патент РФ №134799 на полезную модель признать недействительным полностью.