

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Решке Рус» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.03.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №127094, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №127094 на полезную модель «Узел соединения рабочих органов землеройной машины» выдан по заявке №2012135861/03 с приоритетом от 21.08.2012 на имя ООО «Альпина» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Узел соединения рабочих органов землеройной машины, включающий жестко связанные между собой проушины с парными соосными отверстиями и установленные в отверстиях проушин втулки, отличающийся тем, что последние жестко связаны с проушинами сварным соединением».

Против выдачи данного патента, в соответствии 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 полезная модель по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в следующем источнике информации: «Буянкин Алексей Владимирович, Воронов Юрий Евгеньевич. Транспортные и погрузо-разгрузочные средства: методические указания к лабораторным работам по курсу [Электронный ресурс]: для студентов всех форм обучения специальности 190701.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» / А.В. Буянкин, Ю.Е. Воронов. - Электрон, дан. - Кемерово: КузГТУ, 2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM); зв.; цв.; 12 см. - Систем, требования: Pentium IV; ОЗУ 8 Мб; Windows 95; (CD-ROM-дискковод); мышь» (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, в устройстве, известном из источника информации [1], «через парные отверстия проушин при креплении ковша продевают ось», следовательно, «указанные отверстия имманентно соосны, в противном случае невозможно было бы осуществить назначение устройства».

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка источника информации [1] стр. 37-41, 50, 104-107;
- Интернет-распечатки с сайта Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (далее – [2]);
- ГОСТ 2601-84 (далее – [3]).

Лицом, подавшим возражение, 25.08.2016 было представлено письмо №02-23-1267 от 24.05.2016 (далее – [4]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 16.09.2016 поступил отзыв на возражение, в котором отмечено, что в соответствии с возражением источник информации [1] «записан на электронном опт. диске (CD-ROM) и доступен в научно-

технической библиотеке Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева как электронный ресурс, якобы с 2011 года». По мнению патентообладателя, источник информации [1], опубликованный в электронном виде «должен был стать общедоступным для неопределенного круга лиц», однако, «доказательств момента возникновения такой общедоступности заявитель возражений не представляет. Дата публикации - 2011 год, указанная на титульном листе источника и в распечатке из электронного каталога библиотеки... может свидетельствовать лишь о дате записи документа на электронный диск (CD-ROM)».

В отзыве подчеркнута, что на официальном сайте научно-технической библиотеки Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в меню «О библиотеке» имеется раздел «История», в соответствии с которым только «в конце 2012 года завершился переход на обслуживание пользователей в электронном режиме во всех подразделениях отдела обслуживания». По мнению патентообладателя, данное обстоятельство свидетельствует о том, что «доступ неопределенного круга лиц к электронным сервисам на дату приоритета полезной модели был невозможен».

Кроме того, в отзыве указано, что в источнике информации [1] описано «иное техническое решение, нежели то, которое указано в патенте».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 22.11.2016: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №127094 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что источник информации [1] не может быть принят во внимание при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку возражение не содержит документального подтверждения даты, с которой он стал общедоступным. Таким образом, в возражении не представлен источник информации, содержащий сведения о ближайшем аналоге полезной модели по

оспариваемому патенту, который может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности упомянутой полезной модели.

Не согласившись с решением Роспатента от 22.11.2016 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу № СИП-123/2017 в удовлетворении требований лица, подавшего возражение, было отказано.

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 14.07.2017 по делу № СИП-123/2017 удовлетворил кассационную жалобу и признал решение Роспатента от 22.11.2016 недействительным.

Из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам следует, что в решении Роспатента не дана оценка письму [4], предусмотренная требованиями пункта 2.5 Правил ППС, на предмет того, изменяет ли оно мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны полезной модели недействительным полностью или частично, указано ли в нем на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели и приведены ли в нем отсутствующие в возражении источники информации или оно направлено на развитие или уточнение доводов, приведенных в первоначальном возражении, а также представлено ли оно в подтверждение каких-либо обстоятельств, касающихся указанных в возражении источников информации.

В соответствии с изложенным, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12

Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО «Решке Рус» является нерассмотренным).

От лица, подавшего возражение, 20.09.2017 поступило письмо № 02-23-1674 от 15.06.2017 (далее – [5]).

От патентообладателя 02.10.2017 поступило дополнение к отзыву, в котором отмечено, что письмо [4] содержит указание на отсутствующий в возражении «источник информации, а именно – сведения из библиотеки КузГТУ, который не является словарно-справочным изданием». В отношении источника информации [1] в дополнении к отзыву указано, что в соответствии с библиографическими данными он был размещен только на сменном физическом носителе – электронном оптическом диске (CD-ROM).

По мнению патентообладателя, сведения, содержащиеся в письмах [4] и [5] являются противоречивыми, и не могут рассматриваться в качестве «доказательств по настоящему делу». Кроме того, в соответствии с протоколом осмотра доказательств (далее – [6]) «по состоянию на 17.04.2017г. на страницах информационного ресурса библиотеки КузГТУ» источник информации [1] не значился.

К дополнению к отзыву приложены следующие материалы:

- письмо [5];
- распечатка электронной переписки (далее- [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (21.08.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Относительно источника информации [1] (см. выходные данные) необходимо отметить, что он представляет собой электронный ресурс.

Указанный электронный ресурс предоставляется на CD диске, кроме того он доступен на сайте Научно-технической библиотеки Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева по ссылке <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=2024> (см. Интернет-распечатки [2]).

Согласно расстановочному шифру CD-диск находится в «СИЦ (ауд. 1211)» (см. Интернет-распечатки [2]).

В соответствии со сведениями с сайта Научно-технической библиотеки Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева СИЦ – это справочно-информационный центр (ауд. 1211, 1208) (см. https://library.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26:ukazatel-periodicheskikh-izdaniy-zhurnalov-i-gazet&catid=2:uncategorised&Itemid=156). Также на упомянутом сайте указано «Деятельность библиотеки организована в соответствии с Федеральными законами, государственными образовательными

стандартами, Уставом университета, Положением о библиотеке путем обеспечения доступа к собственным ресурсам, сетевым ресурсам университета, электронным библиотечным системам, российским и зарубежным базам данных и другим источникам информации. Библиотека является активным участником процесса формирования информационных компетентностей преподавателей и студентов, воспитательной деятельности университета... Обслуживание пользователей ведется в автоматизированном режиме по удостоверению/пропуску в университет. На абонементных и в читальных залах внедрена электронная выдача изданий. Электронный каталог библиотеки ведется с 1994 года, доступ к каталогу возможен в локальной сети университета и через Интернет. Все читальные залы оборудованы точками доступа Wi-Fi» (см. https://library.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=109).

Из письма [4] следует, что источник информации [1] доступен в электронном каталоге библиотеки КузГТУ с 20 декабря 2011 года по ссылке <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=2024>.

Из письма [5] следует, что указанный источник информации, записанный на CD-диск, также доступен в электронном каталоге библиотеки КузГТУ с 20 декабря 2011 года.

Таким образом, с источником информации [1] можно ознакомиться путем скачивания по ссылке <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=2024> и в аудитории 1211 справочно-информационного центра Научно-технической библиотеки Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева.

Письма [4] и [5] представлены лицом, подавшим возражение, не как новые источники информации, из которых известны сведения о признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а в качестве документов, подтверждающих дату, с которой источник информации [1] стал

общедоступным. Следовательно, они не изменяют мотивы, указанные в возражении (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В связи с указанным выше нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что письма [4] и [5] содержат противоречивые сведения, а также с тем, что они не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку изменяют мотивы возражения.

Что касается довода патентообладателя о том, что в Научно-технической библиотеке Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева доступ неопределенного круга лиц к электронным сервисам до конца 2012 года был невозможен, то он документально не подтвержден.

С мнением патентообладателя о том, что в соответствии с протоколом осмотра доказательств [6] «по состоянию на 17.04.2017г. на страницах информационного ресурса библиотеки КузГТУ» источник информации [1] не значился, нельзя согласиться ввиду следующего.

Из сведений, содержащихся в протоколе [6] и Интернет-распечатах, приложенных к нему, следует лишь то, что при просмотре сайта Научно-технической библиотеки Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева был обнаружен источник информации Буянкин Алексей Владимирович, Транспортные и погрузо-разгрузочные средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 190701.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (Автомобильный транспорт)»/ А. В. Буянкин, Ю. Е. Воронов; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. Кемерово. Издательство КузГТУ, 2012 г., Объем 98 с. (далее – [8]).

Что касается источников информации [1] и [8], то они имеют одинаковое название, но отличаются количеством страниц и датой публикации.

При этом, на сайте Научно-технической библиотеки Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в

электронном каталоге представлено много источников информации, в том числе:

- источник информации [1] (см. http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?sessionid=2017110120012311855&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1901%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201901%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H6&sourcescreen=NEXTPAGE&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=6&pos=11&function=PREVPAGE);

- источник информации [8]), (см. http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?sessionid=2017110120012311855&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1901%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201901%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H6&sourcescreen=PREVPAGE&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=6&pos=21&function=NEXTPAGE).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что источник информации [1] стал общедоступен с 20.12.2011, т.е. до даты приоритета (21.08.2012) полезной модели по оспариваемому патенту, и он может быть включен в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по данному патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы оспариваемого патента – узел соединения рабочих органов землеройной машины. В соответствии с описанием к оспариваемому патенту полезная модель предназначена для соединения стрелы с рукоятью и/или рукояти с навесным оборудованием, в частности, ковшом.

Здесь следует отметить, что полезная модель по оспариваемому патенту охарактеризована в формуле в общем виде, без раскрытия ее конструктивных особенностей и частных случаев выполнения. При этом объем правовой охраны, предоставляемый патентом, определяется формулой (см. подпункт (1) пункта 9.8 Регламента).

Из источника информации [1] (см. стр. 38, рис. 4.5) известно техническое решение, позволяющее соединить рабочие органы землеройной машины, в частности, ковш со стрелой и тягами рычажного механизма, т.е. решение того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Узел соединения рабочих органов землеройной машины, известный из источника информации [1] (см. стр. 38, рис. 4.5), состоит из продольных балок 1, 2, 3 и приваренных к ним проушин 8. Таким образом, проушины 8 жестко связаны между собой продольными балками. Проушины 8 имеют отверстия с вваренными в них втулками 7 и 9.

При этом можно согласиться с доводами возражения в том, что отверстия в проушинах 8 являются парными и соосными, поскольку установка ковша на стрелу осуществляется с помощью оси, проходящей через втулки, вваренные в указанные отверстия проушин 8.

Таким образом, из сведений, содержащихся в источнике информации [1], выявлено техническое решение, которому присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

ГОСТ [3] представлен лицом, подавшим возражение для сведения.

От патентообладателя поступило особое мнение по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии, доводы которого сводятся к следующему:

- к участию в заседании коллегии был допущен представитель лица, подавшего возражение, на основании доверенности, в которую внесены исправления, не заверенные печатью;

- патентообладателю было необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания коллегии;

- выводы коллегии сделаны в результате неправильной оценки писем [4] и [5], при этом достоверность сведений, содержащихся в них, вызывает

сомнения, представлены лишь копии писем (оригиналы отсутствуют);

- общедоступность источника информации [1] не доказана.

В отношении данных доводов необходимо отметить следующее.

В ходе заседания коллегии действительно были внесены изменения в доверенность, выданную на имя Андреевой М.Ю. Однако, изменения были внесены и заверены лицом, подписавшим доверенность (Г.А. Огурцовым), присутствовавшим на заседании коллегии. Данные изменения касались опечатки в указании серии паспорта (см. протокол заседания коллегии от 05.10.2017 и Приложение 1 к протоколу).

Ходатайство патентообладателя о переносе заседания коллегии на более позднюю дату, мотивированное тем, что на Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу №СИП-123/2017 ООО «Альпина» подана кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации (см. распечатку электронной переписки [7]), было рассмотрено коллегией на заседании и оставлено без удовлетворения (см. протокол заседания коллегии от 05.10.2017 и Приложение 2 к протоколу).

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Таким образом, на Роспатент возложена обязанность исполнения Постановления президиума суда по интеллектуальным правам.

Кроме того, на момент подготовки настоящего заключения Определением Верховного Суда Российской Федерации №300-ЭС17-15748 от 24.10.2017 в передаче кассационной жалобы ООО «Альпина» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Оценка письмам [4] и [5] с учетом доводов Постановления президиума

Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу №СИП-123/2017 дана в настоящем заключении выше.

При этом, Роспатент не наделен полномочиями по проверке достоверности сведений, представляемых сторонами. Правилами ППС не предусмотрено обязательное представление оригиналов материалов для целей оценки патентоспособности. Коллегия запрашивает оригиналы материалов в том случае, когда копия нечитабельна.

Доводы, касающиеся общедоступности источника информации [1], подробно рассмотрены выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №127094 признать недействительным полностью.