

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2018 от Общества с ограниченной ответственностью "Альфа" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 143919, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 143919 на полезную модель «Колесосъемное устройство» выдан по заявке № 2014115295/11 с приоритетом от 17.04.2014 на имя Цирельникова Александра Петровича, Казанцева Сергея Александровича, Фисуна Александра Александровича и Золотовского Андрея Георгиевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Колесосъемное устройство, включающее основание, опорную плиту с поворотным устройством, навесную плиту, снабженную крепежным узлом, два четырехшарнирных параллелограммных механизма захвата, соединенных с основанием с одной стороны, а с другой с захватами кессонной конструкции с ограничителями, на концах захватов содержатся дискообразные держатели, снабженные гребенкой

фиксаторов, отличающееся тем, что в качестве источника перемещения манипуляторов применены гидроцилиндры, а держатели снабжены гребенкой фиксаторов, расположенных на внутренней стороне держателей рядами по радиусу держателей.

2. Колесосъемное устройство по п.1, отличающееся тем, что фиксаторы выполняются наплавленными.»

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

В возражении указывается, что совокупность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты ее приоритета. При этом отмечается, что вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными. Также указывается, что «... до даты приоритета оспариваемого патента были общедоступны сведения о том, что:

- имелся патент на техническое решение такого же назначения, в котором раскрыты все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента;

- имело место открытое применение средства такого же назначения, в котором раскрыты все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента;

- имелась публикация в виде видео работы устройства «IMT TireHand®» такого же назначения, в котором раскрыты все существенные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента ...».

В подтверждение сказанного к возражению приложены копии следующих материалов:

– фрагменты выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ "ГИДРОСНАБ", ООО «Гидроснаб», ООО «Гидроснаб ТД

- НМЗ», и протокола общего собрания ООО «Гидроснаб ТД НМЗ» от 10.11.2014 (далее – [1]);
- каталог технических решений «Оборудование для обслуживания и ремонта карьерных самосвалов» ООО ПКФ "Гидроснаб" за 2012г. (далее – [2]);
 - паспорт на «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-35» ООО «Гидроснаб» (далее – [3]);
 - паспорт на «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-57» ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее – [4]);
 - спецификация от 09.06.2011 к договору поставки оборудования №116-11-КС ГОС от 09.06.2011 (далее – [5]);
 - договор №64/11 от 21.06.2011 (далее – [6]);
 - спецификация №11 от 12.10.2012 к договору поставки №31/12 от 13.02.2012 (далее – [7]);
 - спецификация №1 и технические характеристики к договору купли-продажи №105/13 от 25.10.2013 (далее – [8]);
 - технические условия «Колесосъемник-манипулятор серии KG-3800» ТУ 4577-001-91707001-2014 ООО ПКФ «Гидроснаб», утв. 09.01.2014 (далее – [9]);
 - технические условия «Колесосъемник-манипулятор серии KG-3800» ТУ 4577-001-91707001-2014 ООО «Гидроснаб ТД НМЗ», утв. 17.03.2014 (далее – [10]);
 - паспорт на «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-57» ООО «ТД НМЗ Гидроснаб», утв. 17.03.2014 (далее – [11]);
 - выписка с сайта Whois-сервис (далее – [12]);
 - скриншот с сервиса Web Archive-Internet Archive <https://web.archive.org> с изображением страницы сайта <http://nskmz.ru> на 14.02.2013 (далее – [13]);
 - договор поставки №МГ-14-018-П от 11.03.2014 и спецификация к нему от 07.04.2014 (далее – [14]);

- договор поставки №АР-14/22М от 04.04.2014, спецификация №8900142600 от 04.04.2014, дополнительное соглашение №1 от 06.05.2014, спецификация №8900145616 от 06.05.2014 (далее – [15]);
- исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области от ООО «Сибирские технологии» (далее – [16]);
- скриншот экрана с сайта Мой арбитр kad.arbitr.ru, содержащий сведения по делу № А45-39303/2017 (далее – [17]);
- сведения о патенте Китая на полезную модель CN 202807901 U, опублик. 20.03.2013 (далее – [18]);
- скриншоты с сайта <https://www.youtube.com/watch?v=16eoChkyFIo> и компакт диск с видео об устройстве «ИМТ TireHand®», скачанное с указанного сайта (далее – [19]);
- протокол нотариального осмотра сайта <https://vwww.youtube.com/watch?v=16eoChkyFIo> (далее – [20]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 19.07.2018, поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанными в возражении выводами, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, большая часть представленных с возражением материалов не может быть принята к рассмотрению, т.к. они не могут быть отнесены к общедоступным сведениям.

В отношении информации с видео-хостинга Youtube [19] и протокола ее осмотра [20] патентообладатель указывает, что по имеющемуся видеоряду невозможно получить представление о конструктивных особенностях показанного изделия.

Патентообладатель принимает патент [18] в качестве источника информации, входящего в уровень техники. Однако, указывает, что в патенте [18] не содержится сведений обо всех существенных признаках полезной модели по оспариваемому патенту. Так, по мнению

патентообладателя для технического решения по патенту [18] не характерны признаки, согласно которым в качестве источника перемещения манипуляторов применены гидроцилиндры, а захваты оснащены ограничителями.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения, в которых он отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, настаивает на том, что все представленные им ранее документы являются достаточным доказательством открытого использования изделий под названием «Шинный манипулятор (колесосъемник) серии «KG».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в отношении информации с видео-хостинга Youtube [19] отмечает, что «... видео, демонстрирующее работу устройства, ... является достаточным, чтобы установить все его признаки и признать его содержащим все признаки ...» полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов патентообладателя о признаках технического решения по патенту [18] лицом, подавшим возражение, отмечается, что признак «ограничители» является несущественным, т.к. влияет на безопасность для человека, которая не имеет взаимосвязи с обеспечением надежности работы устройства. Также отмечается, что зажимной цилиндр в устройстве по патенту [18] и гидроцилиндр в полезной модели по оспариваемому патенту «... представляют собой один и тот же механизм ...».

На заседании коллегии, состоявшемся 09.11.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены новые дополнительные пояснения, в которых он повторно отмечает известность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту из патента [18].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в качестве подтверждения открытого использования изделия под названием «Шинный манипулятор (колесосъемник) серии «КГ» дополнительно представляет:

- распечатки с сервиса Web Archive-Internet Archive <https://web.archive.org> с изображением страниц сайтов <http://www.expt.ru> на 09.05.2012, <http://probelaz.ru> на 05.02.2010 (далее – [21]).
- распечатки с Интернет ресурсов <https://ru-ru.facebook.com>, <https://www.yumpu.com>, <https://www.pitandquarry.com>, <https://www.worktruckwest.com> (далее – [22]);
- счет-фактура №372 от 31.05.2012 (далее – [23]);
- товарная накладная №372 от 31.05.2012 (далее – [24]);
- счет-фактура №113 от 31.01.2013 (далее – [25]);
- товарная накладная №113 от 31.01.2013 (далее – [26]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (17.04.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и 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 ПМ).

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 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 ПМ 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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 ПМ 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 ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными; для сведений, полученных в электронном виде (через Интернет), - 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, содержащейся в приведенной выше формуле.

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

Представленные с возражением каталог [2], паспорта изделий [3], [4] и [11], а также технические условия [9] и [10] сами по себе не могут быть приняты в качестве источников информации, входящих в уровень техники, т.к. лицом, подавшим возражение, не представлялось документального подтверждения возможности общедоступного ознакомления с данными источниками информации.

Упомянутые источники информации [2], [3], [4], [9], [10] и [11] были представлены лицом, подавшим возражение, в качестве источников сведений о техническом средстве, известность которого в результате его использования на территории Российской Федерации подтверждается в возражении со ссылкой на документы [1], [5]-[8] и [14]-[17], а также со ссылкой на сведения из сети Интернет [12], [13], [19].

Однако, сведения из сети интернет не имеют документального характера, т.е. не могут быть использованы в качестве прямого подтверждения факта использования какого-либо технического средства.

Что же касается упомянутых документов [1], [5]-[8] и [14]-[17], то среди них отсутствует какая-либо товаросопроводительная документация, которая могла бы подтвердить факт введения в гражданский оборот поименованных в данных документах технических средств. Перечисленные документы могут указывать лишь на существование намерений по использованию таких технических средств, но они не подтверждают факта осуществления данных намерений.

Что же касается сведений из сети интернет [21] и [22] и товаросопроводительных документов [23]-[26], то они отсутствовали в материалах дела на дату подачи возражения и были представлены лицом,

подавшим возражение, лишь на заседании коллегии. При этом в отношении сведений из сети интернет [21] и [22] правомерны приведенные выше выводы, касающиеся сведений такого же характера [12], [13], [19], а товаросопроводительная документация [23]-[26] не корреспондируется ни с представленными в возражении документами [1], [5]-[8] и [14]-[17], ни с материалами [2], [3], [4], [9], [10] и [11], содержащими сведения технического характера. В результате данные материалы [21]-[26] не могут быть приняты к рассмотрению в рамках делопроизводства по настоящему возражению, т.к. являются изменяющими его мотивы (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в материалах возражения отсутствуют сведения, подтверждающие использование технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается представленных с возражением материалов, размещенных в сети интернет на видео-хостинге YouTube [19], то они не могут быть приняты к рассмотрению в качестве общедоступных источников информации. Нельзя согласиться с тем, что общедоступность упомянутых сведений [19] в сети Интернет на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту является доказанным фактом.

Так дата, проставленная на странице сайта www.youtube.com, не свидетельствует о том, что соответствующий видеоролик на данную дату был общедоступен. Видеоролики могут быть представлены на видео-хостинге YouTube (www.youtube.com) как в открытом доступе (видеоролик могут просматривать все пользователи YouTube), так и в ограниченном доступе (видеоролик может просматривать только администратор канала и пользователи, которых он выберет), а также с доступом по ссылке (видеоролик могут просматривать только пользователи, которые знают нужный URL). При этом настройки доступа могут быть изменены администратором YouTube канала в любое время.

Таким образом, сведения [19], полученные в электронном виде - через Интернет, не удовлетворяют требованию подпункта 2 пункта 22.3

Регламента ПМ, т.к. лицом, подавшим возражение, не было обеспечено документального подтверждения ни даты публикации этих сведений, ни даты размещения их в электронной среде Интернет. При этом представленный с возражением протокол нотариального осмотра [20] свидетельствует лишь о наличии упомянутых сведений в среде Интернет на момент свершения этого осмотра, т.е. на более позднюю дату, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении представленного с возражением патентного документа [18] нужно отметить, что он, имея дату опубликования более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Анализ материалов патента [18] показал, что в нем содержатся сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно о колесосъемном устройстве, включающем основание, опорную плиту с поворотным устройством, навесную плиту, снабженную крепежным узлом, два четырехшарнирных параллелограммных механизма захвата, соединенных с основанием с одной стороны, а с другой с захватами, на концах которых содержатся дискообразные держатели.

Однако, нельзя согласиться с доводами возражения о том, что техническому решению по патенту [18] присущи признаки полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым в качестве источника перемещения манипуляторов применены гидроцилиндры.

Согласно патенту [18] внутри манипуляторов известного колесосъемного устройства установлены зажимные цилиндры, обозначенные позицией (поз.9). Однако, в материалах патента [18] отсутствуют сведения о том, что упомянутые зажимные цилиндры имеют гидравлический привод, т.е. о том, что они являются именно гидроцилиндрами.

Кроме того, нужно отметить, что приводное устройство, размещенное внутри манипулятора между отдельными его сегментами, является источником движущей силы для изменения геометрии манипулятора, а не для его перемещения в пространстве. Источником же перемещения манипулятора является приводное устройство, обеспечивающее изменение положения первого сегмента манипулятора относительно базового элемента, на котором манипулятор установлен. В устройстве по патенту [18] манипуляторы перемещаются в пространстве относительно базового опорного элемента (поз.2) посредством гидравлического двигателя вращения, т.е. гидромотора (поз.5), который не является гидроцилиндром. При этом перемещение обоих манипуляторов колесосъемного устройства в оспариваемом патенте относительно базовой опорной плиты (поз.11) осуществляется посредством гидроцилиндра наклона (поз.9) и гидроцилиндра сдвижки (поз.10). То есть, как на то указано в вышеприведенной формуле, источником перемещения манипуляторов в решении по оспариваемому патенту является несколько гидроцилиндров.

Здесь следует отметить, что упомянутые отличительные от технического решения по патенту [18] признаки полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к этому патенту технического результата.

Так в описании к оспариваемому патенту указано, что технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели по этому патенту, заключается в увеличении надежности работы колесосъемного устройства.

При этом в описании к оспариваемому патенту также указано, что именно «... Применение ... гидроцилиндров - позволяет достичь заявляемого технического результата, а именно повышение надежности ...». Указанная взаимосвязь также нашла подтверждение в разделе описания «Уровень техники», где при осуществлении критики

прототипа (колесосъемное устройство по патентной заявке США №20100166531) обращается внимание на то, что его низкая надежность обусловлена именно использованием гидромоторов в качестве вращательных механизмов. Конструкция прототипа подразумевает наличие гидроцилиндров только внутри манипуляторов, а в качестве источника их перемещения использован гидромотор, как и в устройстве по патенту [18].

Таким образом, возражение не подтверждает известность из патента [18] технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки вышеприведенной формулы.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 12.12.2018 поступило обращение доводы которого, по существу сводятся к анализу ряда материалов, представленных лицом, подавшим возражение. В отношении данных доводов, следует отметить, что все материалы, представленные лицом, подавшим возражение, подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Относительно аудиозаписи судебного заседания, представленной на CD-диске, приложенном к упомянутому выше обращению, необходимо отметить следующее.

Во-первых, данная аудиозапись относится к судебному заседанию, состоявшемуся 29.11.2018, т.е. после даты приоритета (17.04.2014) оспариваемого патента.

Во-вторых, указанная аудиозапись отсутствовала в возражении на дату его подачи.

В-третьих, данная аудиозапись содержит свидетельские показания заинтересованного лица (одного из патентообладателей), не подтвержденным фактическими данными, в связи с этим, они не могут

быть положены в основу выводов коллегии. Кроме того, действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств юридических лиц.

На основании изложенного, представленная аудиозапись не изменяет сделанного выше вывода.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 143919 оставить в силе.