

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 «СИБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.09.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 158611, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 158129 на полезную модель «Колесосъемник универсальный» выдан по заявке № 2013151227/11 с приоритетом от 18.11.2013. В настоящее время патентообладателем является ООО «Альфа» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Колесосъемник универсальный, характеризующийся тем, что он использует параллелограммный тип конструкции.».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- заявка на патент US 20100166531, опубликована 01.07.2010 (далее – заявка [1]);

- авторское свидетельство СССР на изобретение № 397381, опубликовано 17.09.1970 (далее – свидетельство [2]);

- информация с сайта <http://www.expt.ru/f4.htm> по состоянию на 04.02.2007 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [3]).

В возражении указано, что все признаки шиномонтажного манипулятора и колесосъемников, известные из публикации заявки [1], свидетельства [2] и источника информации [3] соответственно, «совпадают» с признаками решения «Колесосъёмник универсальный» по оспариваемому патенту.

При этом в возражении отмечено, что признак независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, характеризующий использование параллелограммного типа конструкции (далее – признак {А}), является несущественным ввиду того, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данным признаком и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 17.10.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что патентообладатель не согласен с данным возражением ввиду того, что такие возражения подаются в целях затягивания судебного разбирательства между патентообладателем и лицом, подавшим возражение.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- определение Арбитражного Суда Новосибирской области (далее – [4]);

- осмотр сайта ООО «Сибирские технологии» (далее – [5]);
- отзыв на исковое заявление от ООО «Сибирские технологии» (далее – [6]).

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

С учетом даты подачи заявки (18.11.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн 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 сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из публикации заявки [1] известен шиномонтажный манипулятор (далее – манипулятор). В манипуляторе исполнена конструкция параллелограммного типа (см. абзац [0018] и фиг. 3). Также манипулятор может применяться для снятия колес разных диаметров (см. фиг. 1, 3-5).

Исходя из определения «универсальный – всеобщий, всеобъемлющий, разносторонний» (см. Большая Советская энциклопедия. Москва.

Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия». 1956. Том 44. стр. 235), а также исходя из того, что манипулятор, известный из публикации заявки [1], предназначен для снятия колес разных диаметров, можно сделать вывод о том, что он является универсальным и выполняет функции, характерные для колесосъемника.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что устройству, известному из публикации заявки [1], присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Из свидетельства [2] известен колесосъемник. В составе колесосъемника используется шарнирный параллелограмм (см. колонка 2, фиг. 2). Колесосъемник предназначен для снятия колес разных диаметров (см. фиг. 2).

Исходя из определения термина «универсальный» (см. заключение выше), а также исходя из того, что колесосъемник предназначен для снятия колес разных диаметров, можно сделать вывод о том, что колесосъемник является универсальным.

Таким образом можно сделать вывод о том, что устройству, известному из свидетельства [2], присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Необходимо отметить, что существенность признака {А} ввиду его известности из публикации заявки [1] и свидетельства [2] не анализировалась.

Относительно довода патентообладателя о том, что возражения подаются в целях затягивания судебного разбирательства между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее.

Возражение против выдачи патента подается по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1398 Кодекса.

При этом согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления результатам интеллектуальной деятельности правовой охраны, осуществляется в административном порядке. Наличие судебных споров между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, и административное рассмотрение данного возражения не находятся во взаимосвязи между собой.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Необходимо подчеркнуть, что источник информации [3] не может быть включен в уровень техники, т.к. отсутствуют документальные подтверждения даты помещения сведений в эту электронную среду (см. пункт 22.3.(2) Регламента ПМ).

Также следует отметить, что источники информации [4] - [6] приведены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 158611 признать недействительным полностью.