

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. №231-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» (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Маркелова Вадима Евгеньевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.01.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №189071, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №189071 на полезную модель «Нагрузочное устройство для спортивного тренажера» выдан по заявке №2019104314/12 с приоритетом от 15.02.2019 на имя Артемьева Артема Александровича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Нагрузочное устройство для спортивного тренажера, содержащее рычаг, связанный с возможностью качания с осью корпуса тренажера, весовые грузы и П-образный элемент защиты от несанкционированного хищения весовых грузов, концы которого жестко закреплены на рычаге, отличающееся тем, что рычаг закреплен на оси корпуса тренажера с возможностью качания, П-образный элемент для установки и защиты от несанкционированного хищения весовых грузов состоит из верхней гибкой части, выполненной из металлического троса, и жестких боковых частей, выполненных из отрезков

труб, в верхних концах которых закреплены концы металлического троса, а нижние концы отрезков труб жестко закреплены на рычаге».

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

В возражении указано, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи каждому из технических решений, раскрытых в патентных документах RU 2661319 С1, опубл. 13.07.2018 (далее – [1]), и RU 2515434 С1, опубл. 10.05.2014 (далее – [2]). Также, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту характерны для технического решения, раскрытого в паспорте изделия МВ 7.19 «Горизонтальный жим» (далее – [3]).

По мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту отличается от технических решений по патентным документам [1] и [2] тем, что:

- П-образный элемент для установки и защиты от несанкционированного хищения весовых грузов состоит из верхней гибкой части, выполненной из металлического троса, и жестких боковых частей, выполненных из отрезков труб;

- в верхних концах боковых частей П-образного элемента закреплены концы металлического троса.

При этом в возражении сделан вывод о том, что указанные выше отличительные признаки не могут являться существенными в отношении технического результата, заключающегося в оптимизации (упрощении нагрузочного устройства) конструкции нагрузочного устройства для спортивного тренажера и использовании в нем облегченных составных частей.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 10.06.2020 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя, паспорт [3] не может быть включен в уровень техники, поскольку не содержит даты, определяющей включение источника информации в уровень техники.

При этом, как указано в отзыве, техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель отличается от технических решений по патентным документам [1] и [2] тем, что верхняя часть защитного элемента выполнена в виде троса. Вместе с тем замена в верхней части защитного элемента трубы на трос, имеющий меньший диаметр без потерь по прочности, позволяет снизить металлоемкость тренажера.

С отзывом на возражение также представлен следующий патентный документ RU 2661318 С1, опубл. 13.07.2018 (далее – [4]), указанный в описании к оспариваемому патенту в качестве прототипа.

От лица, подавшего возражение, 20.10.2020 на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- позиция эксперта в отношении конструкции представленной в оспариваемом патенте (далее – [5]);

- заключение эксперта №006-01-000426 от 28.09.2020 по конструкции, поставленной по Государственному контракту №0101500000319000890 (далее - [6]);

- нотариальный протокол осмотра доказательств (сайта <https://www.verstov.info>) (далее – [7]);

- заключение эксперта №006-01-000267 от 03.07.2020 по конструкции, поставленной по Государственному контракту №0101500000319000890, №0101500000319001017, №0101500000319001018 (далее – [8]);

- RU 106092, опубл. 08.12.2017 (далее – [9]);

- RU 112647, опубл. 18.12.2018 (далее – [10]);
- RU 112648, опубл. 18.12.2018 (далее – [11]);
- RU 115842, опубл. 08.08.2019 (далее – [12]).

В свою очередь патентообладателем на заседании коллегии от 18.12.2020 были представлены письменные пояснения, в которых отмечено, что представленные материалы [5]-[12] не могут быть приняты к рассмотрению, ввиду их отсутствия в первоначальных материалах. Вместе с тем, по мнению патентообладателя, они не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Кроме того в пояснениях патентообладателем обращается внимание на то, что вся совокупность признаков формулы полезной модели находится в причинно-следственной связи и является существенной. В подтверждение своей позиции патентообладатель представил доводы о сравнении удельных прочностных характеристик канатов и труб.

К письменным пояснениям также приложена выписка из судебного акта по делу №СИП-239/2017 (далее – [13]).

При этом, от патентообладателя 14.01.2021 поступили копии ГОСТов, ссылки на которые были приведены в письменных пояснениях от 18.12.2020:

- ГОСТ 2688-80 (далее – [14]);
- ГОСТ 3066-80 (далее – [15]);
- ГОСТ 3067-88 (далее – [16]);
- ГОСТ 3069-80 (далее – [17]);
- ГОСТ 3070-88 (далее – [18]);
- ГОСТ 3077-80 (далее – [19]).

В свою очередь от лица, подавшего возражение, 15.01.2021 поступили дополнения, в которых сделан вывод о недопустимости использования каната в качестве направляющей для перемещения по нему металлических грузов, и отсутствия оптимизации конструкции, вследствие использования недопустимых

в ней составных частей. Данный вывод лицо, подавшее возражение, делает с учетом сведений, содержащихся в ГОСТах, которые также были представлены:

- ГОСТ 33718-2015 (далее – [20]);
- ГОСТ 33710-2015 (далее – [21]);
- ГОСТ 57538-2017 (далее – [22]);
- ГОСТ 52196-2012 (далее – [23]);
- ГОСТ 3241-91 (далее – [24]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.02.2019) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования).

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в

возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

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

В отношении источника информации [3], представляющего собой паспорт изделия, необходимо отметить следующее. Данный источник информации относится к сведениям о техническом средстве, которое могло стать известным в результате его использования. Однако, документального подтверждения даты, с которой эти сведения стали общедоступными, с возражением не представлено (см. процитированный выше пункт 52 Правил). Таким образом, данный источник информации [3] не может быть включен в уровень техники.

Патентные документы [1]-[2] опубликованы 13.07.2018 и 10.05.2014, соответственно, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого патента (15.02.2019). Таким образом, они могут быть включены в уровень техники (см. процитированный выше пункт 52 Правил).

Технические решения, известные из каждого патентного документа [1]-[2], относятся к нагрузочным устройствам для спортивного тренажера, т.е. к средствам того же назначения, что и оспариваемый патент. При этом, для каждого технического решения, известного из патентных документов [1]-[2], также как и для технического решения по оспариваемому патенту, характерно наличие рычага, связанного с возможностью качания с осью корпуса тренажера, наличие весовых грузов и элемента защиты от несанкционированного хищения весовых грузов.

Однако, устройство, раскрытое в формуле полезной модели по

оспариваемому патенту, отличается от каждого из технических решений, известных из патентных документов [1]-[2], по меньшей мере, тем, что:

- П-образный элемент для установки и защиты от несанкционированного хищения весовых грузов состоит из верхней гибкой части, выполненной из металлического троса, и жестких боковых частей, выполненных из отрезков труб;

- в верхних концах боковых частей П-образного элемента закреплены концы металлического троса.

Относительно доводов возражения о том, что данные отличительные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, т.е. не являются существенными, необходимо отметить следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «оптимизация конструкции нагрузочного устройства для спортивного тренажера и использование в нем облегченных составных частей».

При этом в описании к оспариваемому патенту на с.3 абз.7 указано, что при изготовлении заявляемого нагрузочного устройства для спортивного тренажера выполняют более простую операцию закрепления концов гибкого металлического троса в верхних концах отрезков труб, а также, что гибкий трос имеет меньший вес за счет меньшего диаметра без потерь по прочности. При этом, как следует из представленных патентообладателем ГОСТов [14]-[19], трос выполняется путем свивки металлических проволок вокруг сердечника, выполняемого как стальным, так и из синтетики и др. В тросах сердечник работает как амортизатор, удерживая пряди в проектом положении и противостоит радиальным нагрузкам, препятствуя деформации изделия. Таким образом, трос меньшего диаметра, чем труба, выполненный из свитых проволок, без потерь по прочности, будет менее металлоемким, а, следовательно, и более легким, чем труба. А установка троса в боковые части,

выполненные из отрезков труб, обуславливает надежное и прочное удержание грузов. При этом обеспечивается снижение веса всей конструкции спортивного тренажера.

В результате чего, можно сделать вывод о том, что выполнение верхней части П-образного элемента в виде гибкого металлического троса, соединенного с жесткими боковыми частями, выполненными из отрезков труб влияет на оптимизацию и облегчение конструкции, а также позволяет удобно перемещать грузы.

Следовательно, выполнение верхней части П-образного элемента в виде гибкого металлического троса находится в причинно-следственной связи с техническим результатом и является существенным.

Из сказанного выше следует, что каждому из технических решений известных из патентных документов [1]-[2] не присущи все существенные признаки формулы полезной модели оспариваемого патента.

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

Патентный документ [4] и выписка из судебного акта [13] представлены патентообладателем для сведения.

В отношении дополнительных материалов [5]-[12], [20]-[24], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что они не являются общедоступными словарно-справочными источниками и отсутствовали в первоначальных материалах возражения.

Так, патентные документы [9]-[12] представлены как самостоятельные источники информации, однако, они не были представлены с возражением, и не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, т.к. изменяют его мотивы (см. процитированный выше пункт 2.5 Правил ППС).

Сведения, содержащиеся в заключениях эксперта [5]-[6], [8], в нотариальном протоколе осмотра Интернет-сайте [7], а также в стандартах

ГОСТ [20]-[24], представлены лицом, подавшим возражение, в качестве критической оценки возможности использования металлических тросов в тренажерах. При этом данные материалы [5]-[8], [20]-[24] не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, т.к. были представлены позже даты его подачи, т.е. являются изменяющими его мотивы (см. процитированный выше пункт 2.5 Правил ППС).

Дополнительно можно отметить, что сведения, представленные в данных источниках, не опровергают сделанного выше вывода о существенности признаков, характеризующих выполнение верхней части П-образного элемента из металлического троса для снижения веса всей конструкции спортивного тренажера. Более того в ГОСТ [22] «Тренажеры стационарные уличные» (см. пункт 4.3.13.2), содержится прямое указание на требования к использованию канатов, из чего можно сделать вывод, что стальные канаты могут быть использованы в уличных тренажерах. Интернет-сайт [7] также содержит сведения о применении металлических тросов в конструкции уличного тренажера.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2020, патент Российской Федерации №189071 на полезную модель оставить в силе.