

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 № 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», 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 25.12.2019 от Златова Юрия Александровича (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 148442, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 148442 на полезную модель «Эвакуатор-автовоз» выдан по заявке № 2014136968/11 с приоритетом от 11.09.2014 на имя ИП Ганина Артема Евгеньевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Эвакуатор-автовоз, содержащий шасси базового автомобиля, гидравлическую систему, загрузочную надстройку, состоящую из нижней и верхней платформ, гидроцилиндры подъема верхней платформы, лебедку, расположенную на нижней платформе, переднюю стойку, размещенную в передней части нижней платформы, заездные аппарели, отличающийся тем, что гидроцилиндры подъема расположены в задней части эвакуатора, шарнирно закреплены на верхней и нижней платформах и снабжены кожухами с отверстиями для установки фиксатора,

обеспечивающего фиксацию гидроцилиндров».

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 отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, так как присущи техническому средству, сведения о котором стали общедоступными в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены следующие документы:

- Копия паспорта транспортного средства 52 ОВ 608953 (далее – [1]);
- Копия акта о приеме – передачи объекта основных средств №000346 от 29.08.2016 (далее – [2]);
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 77 43 № 625317 (далее – [3]);
- Заключение по технической экспертизе транспортного средства от 25.11.2019 с фотографиями транспортного средства (далее – [4]);
- Полный текст одобрения типа транспортного средства «ТС RU E-RU.MT2O.A00484» и приложения к нему (далее – [5]).
- Копия «Сертификата соответствия РОСС.RU.OC12.M00544» сроком действия до 17.04.2022 (далее – [6]).

Также, на заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2020, лицом, подавшим возражение, были представлены фотографии [7].

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

От патентообладателя отзыва на возражение не поступало. При этом на заседании, состоявшемся 17.02.2020, патентообладателем было указано, что сведения, приведенные в возражении, не могут быть использованы для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту в силу положений пункта 3 статьи 1351 указанного выше Гражданского кодекса. В подтверждение сказанного представлены следующие материалы:

- Протокол осмотра доказательств (далее - [8]);
- Заявление Пронюшкина А.А. (далее - [9]);
- Договора купли - продажи № 076/14, №052/14, №064/14 и договор подряда № 027/14 (далее - [10]);

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (11.09.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), 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 пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

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

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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.

В подтверждение факта использования технического средства (эвакуатора – автовоза), лицом, подавшим возражение, представлены паспорт транспортного средства [1], акты приема-передачи объекта [2], копия свидетельства о регистрации транспортного средства [3] и заключение по технической экспертизе транспортного средства [4], а также полный текст одобрения типа транспортного средства [5] и сертификат соответствия [6], из которых, согласно возражению, идентифицируются все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении данных источников необходимо отметить следующее. Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что документы [1], [3] подтверждают факт регистрации 30.07.2014 транспортного средства – эвакуатор, с идентификационным номером XEN7071A2E0000004, которому 14.08.2014 выдан регистрационный знак O928BX777. Паспорт транспортного средства [1] также подтверждает факт продажи данного эвакуатора, согласно которому, транспортное средство перешло в собственность от ООО «Евро Трак Сервис» к ООО «Лизинговая Компания Независимого Строительного Банка» 07.08.2014.

Таким образом, документы [1], [3] подтверждают факт использования на территории Российской Федерации с 07.08.2014 года (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) транспортного средства - эвакуатора, с идентификационным номером XEN7071A2E0000004, с регистрационным знаком O928BX777.

Здесь необходимо отметить, что в документах [1] - [3] отсутствуют сведения о конструктивных особенностях транспортного средства под идентификационным номером XEN7071A2E0000004.

В качестве сведений, раскрывающих техническую сущность транспортного средства под идентификационным номером XEN7071A2E0000004, в возражении указаны документы [4] – [6].

Документ [4] содержит в себе заключение по технической экспертизе транспортного средства под идентификационным номером XEN7071A2E0000004 и включает в себя текстовую часть, с анализом осмотра вышеуказанного транспортного средства и приложения: фотографии (18 шт.) и копии источников информации [5] – [6]. Данное заключение было составлено 25.11.2019

Согласно заключению [4], представленное на фотографиях транспортное средство содержит в своей конструкции все признаки формулы оспариваемого патента.

Однако, нельзя согласиться с данным доводом лица, подавшего возражение, ввиду того, что на фотографиях 1-18, приложенных к заключению [4], не визуализируются признаки, характеризующие шарнирное закрепление гидроцилиндров подъема на верхней и нижней платформах и снабжение их кожухами с отверстиями для установки фиксатора, обеспечивающего фиксацию гидроцилиндров.

Так, на представленных фотографиях отсутствуют сведения, указывающие на функцию отверстий, а также сведения, указывающие на наличие фиксатора.

Анализ существенности данных признаков показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту приведено указание на обеспечение фиксатором предохранения конструкции при транспортировке и исключения самопроизвольного опускания верхней платформы при эксплуатации в случае выхода гидросистемы из строя (см. абз. 8 описания).

Следовательно, данные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту и заключающимся в повышении надежности.

Вышесказанное обуславливает 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.

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

В отношении представленных лицом подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2020, фотографий [7] необходимо отметить, что указанные фотографии не являются частью заключения [4], а также отсутствовали в первоначальных материалах

возражения. В результате данные фотографии [7] были отнесены коллегией к материалам, изменяющим мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС, процитированный выше) и не анализировались.

Ввиду вышеуказанных выводов, анализ документов [8] – [10], представленных патентообладателем, не проводился.

От лица, подавшего возражение, 28.02.2019 поступило особое мнение, доводы которого по существу сводятся к тому, что представленное в возражении заключение эксперта «...коллегия Палаты по патентным спорам необоснованно отвергла (или учла не в полном объеме)...». Также в особом мнении содержатся доводы о том, что в практике рассмотрения возражений Палатой по патентным спорам есть примеры удовлетворения возражений против выдачи патента, в основу которых положены протокол экспертного осмотра и приложенных к протоколу фотографий, со ссылкой на дело № 2018В08667.

Также в приложении к особому мнению представлены копии документов [4] – [6] с дополнительными пояснениями к ним.

В отношении данных доводов, следует отметить, что все материалы, представленные лицом, подавшим возражение, подробно проанализированы в настоящем заключении выше. При этом также необходимо отметить, что делопроизводство по каждому делу возражения осуществляется независимо.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 148442 оставить в силе.