

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Союз Диаген» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.05.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150339, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150339 на полезную модель «Универсальная колесная система для сельхозтехники» выдан по заявке №2014138898/11 с приоритетом от 29.09.2014 на имя Хахалева Антона Владимировича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Универсальная колесная система для сельхозтехники, содержащая проставочную трубу с присоединительными фланцами, выполненными с отверстиями для гаечно-болтового соединения с колесными дисками, отличающаяся тем, что в проставочной трубе дополнительно приварен фланец для крепления к ступице сельхозтехники со смещением относительно центральной оси проставочной трубы в зависимости от размеров колеи междурядья с возможностью ее закрепления на ступице одной или другой стороной, предварительно развернув на 180 градусов и соединением с фланцами колесных дисков, приваренными на их внутренней поверхности также со

смещением в зависимости от размеров колеи междурыдья относительно центральной оси колесных дисков”.

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что ряд признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными для достижения технических результатов, заключающихся в расширении функциональных возможностей, упрощении конструкции проставочной трубы, повышении удобства эксплуатации и универсальности системы.

К несущественным признакам лицо, подавшее возражение относит признаки формулы полезной модели, касающиеся того, что:

- для присоединения фланца к проставочной трубе используют сварку;
- проставочную трубу на ступице закрепляют как одной, так и другой ее стороной с предварительным ее разворотом на 180 градусов;
- для присоединения фланцев к колесным дискам используют сварку (см. таблицу 1 возражения).

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи ряду устройств, сведения о которых стали известны в результате их использования на территории Российской Федерации:

- Колеса передние DW 10x38 на тракторы John Deere 6930 с переменным вылетом для работы в колеях 1400 мм и 1800 мм (междурыдья 450мм и 700 мм);
- Колеса задние DW 10x38 на тракторы John Deere 6930 с переменным вылетом для работы в колеях 1400 мм и 1800 мм (междурыдья 450мм и 700 мм);
- Проставки для сдваивания задних колес W 10x54 на тракторы John Deere 6930 для работы в междурыдьях 450мм и 700 мм..

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- Копия контракта № 2011/11 от 01.12.2011 и дополнительного

соглашения №19 к нему от 30.11.2012 (далее – [1]);

– Копия чертежа 230112 - 7.SD к контракту № 2011/11 от 01.12.2011 (далее – [2]);

– Копия чертежа 240112 - 3.SD к контракту № 2011/11 от 01.12.2011 (далее – [3]);

– Копия чертежа 240112 - 4.SD к контракту № 2011/11 от 01.12.2011 (далее – [4]);

– Инструкция по эксплуатации колесной системы SD трактора John Deere серии 6930 450/700 мм (далее – [5]);

– Копия счета (инвойса) №018-11 от 30.11.2012 (далее – [6]);

– Копия грузовой таможенной декларации Украины от 05.12.2012 на 3 листах (далее – [7]);

– Копия упаковочного листа №17-11 от 04.12.2012 (далее – [8]);

– Копия заключения о происхождении товара № Г-16099 от 29.10.2012 (далее – [9]);

– Копия грузовой таможенной декларации Российской Федерации от 07.12.2012 (далее – [10]);

– Копия договора №15 от 02.03.2011 и дополнительных соглашений №1 от 22.12.201 и №46 от 28.11.2012 к нему (далее – [11]);

– Копия счета-фактуры №000393 от 17.12.2012 (далее – [12]);

– Копия товарной накладной № 200 от 17.12.2012 (далее – [13]);

– Копия счета-фактуры №КФаст-00273/03 от 01.03.2013 (далее – [14]);

– Копия товарной накладной № КФаст-00273/03 от 01.03.2013 (далее – [15]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (29.09.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, в редакции,

действующей на дату подачи заявки, 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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, 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.

В соответствии с подпунктом (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, ставшем известным в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ, 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.

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

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

В соответствии с описанием к полезной модели по оспариваемому патенту универсальная колесная система предназначена для сдваивания передних и задних колес сельхозтехники и устанавливается на ступицу сельхозтехники (см. стр. 4 описания к оспариваемому патенту). Универсальная система по оспариваемому патенту состоит из проставочной трубы с фланцами, передних и задних колес, колесных дисков с фланцами.

Здесь следует отметить, что колесная система по оспариваемому патенту является универсальной, так как позволяет устанавливать проставочную трубу на ступицу между колесами как одной стороной, так и другой ее стороной после разворота трубы на 180 градусов. Таким образом, регулирование расстояния

между колесами позволяет использовать один и тот же трактор для обработки различных сельхозкультур, высаженных на полях с различным размером междурядий (см. стр. 4 описания к оспариваемому патенту).

При этом, необходимо указать, что приведенный в возражении контракт и дополнительное соглашение №19 к нему [1], инвойс (счет) [6], упаковочный лист [8], заключение о происхождении товара [9], таможенные декларации Российской Федерации и Украины [10] и [7] подтверждают, что поставщик - фирма ООО «Агроспецшина» (Украина) по поручению ООО «Евроагротек» (Украина) ввезла на территорию Российской Федерации и передала в собственность покупателю - фирме ООО «Союз Диаген» (Российская Федерация) товар, имеющий следующие артикулы:

- Колеса передние DW 10x38 на тракторы John Deere 6930 с переменным вылетом для работы в колеях 1400 мм и 1800 мм (междурядья 450мм и 700 мм);
- Колеса задние DW 10x38 на тракторы John Deere 6930 с переменным вылетом для работы в колеях 1400 мм и 1800 мм (междурядья 450мм и 700 мм);
- Проставки для сдваивания задних колес W 10x54 на тракторы John Deere 6930 для работы в междурядьях 450мм и 700 мм.

В дальнейшем согласно договору [11], счету-фактуре [12] и товарной накладной [13] покупатель - фирма ООО «Союз Диаген» на территории Российской Федерации перепродала фирме ООО «Агро-Строительные Технологии» товар с вышеперечисленными артикулами.

После чего фирма-посредник ООО «Агро-Строительные Технологии» в свою очередь перепродала товар указанных выше артикулов фирме «ИП Глава КФХ Андросов Юрий Алексеевич» о чем свидетельствуют счет-фактура [14] и товарная накладная [15]. Здесь следует отметить, что проданный в соответствии с документами [14] и [15] товар был изготовлен в соответствии с чертежами [2] - [4], являющимися неотъемлемой частью дополнительного соглашения №19 к контракту [1].

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что имел место факт применения вышеуказанных колес и проставок к ним (универсальной колесной системы) на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, для раскрытия конструкции известной универсальной колесной

системы в возражении представлены чертежи [2] - [4] и инструкция по эксплуатации колесной системы SD трактора John Deere серии 6930 450/700 мм [5].

Анализ данных материалов показал следующее.

На всех чертежах [2] - [4] имеются сведения о том, что они представляют собой листы 18-20 к дополнительному соглашению №19 контракта [1]. Что касается инструкции по эксплуатации [5], то в ней при указании сборочных единиц, перечислены номера чертежей [2] - [4] (см. инструкцию [5] страницы 2, 3).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что материалы [2] - [5] относятся именно к колесам передним DW 10x38, задним DW 10x38 и проставкам для сдваивания задних колес W 10x54 на тракторы John Deere 6930.

Из материалов [2] - [5], представленных в возражении, известна универсальная колесная система для сельхозтехники, состоящая из проставочной трубы с размещенными на ней присоединительными фланцами, выполненными с отверстиями для гаечно-болтового соединения, один из которых смещен относительно центральной оси проставочной трубы. Проставочная труба системы может быть закреплена на ступице как одной своей стороной, так и другой своей стороной после ее разворота на 180 градусов. Кроме того, в данной универсальной колесной системе фланец проставочной трубы соединен с фланцами колесных дисков, прикрепленных к внутренней поверхности дисков также со смещением.

При этом в отношении признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что смещение фланца проставочной трубы и фланцев колесных дисков относительно центральной оси соответственно проставочной трубы и колесных дисков зависит от размеров колеи междурядья, необходимо отметить следующее.

Так, в соответствии со сведениями, приведенными в инструкции [5], труба проставочная 1 содержит фланцы, один из которых 4, смещен относительно центральной оси проставочной трубы в зависимости от размеров колеи междурядья. Колесный диск также содержит фланец 6, смещенный относительно центральной оси проставочной трубы в зависимости от размеров

колеи междурядья (см. инструкцию [5] рисунки 1 – 6, страницы 2-7).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеуказанные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из информации, размещенной в инструкции [5].

Следовательно, универсальная колесная система для сельхозтехники, по материалам [2] - [5], представленным в возражении, не характеризуется наличием признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что фланцы проставочной трубы и колесных дисков присоединены к проставочной трубе и колесным дискам именно сваркой.

При этом технические результаты от реализации полезной модели по оспариваемому патенту заключаются в расширении функциональных возможностей, упрощении конструкции проставочной трубы, повышении удобства эксплуатации и универсальности (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2).

В отношении первого, третьего и четвертого вышеуказанных технических результатов, следует указать, что они взаимосвязаны между собой, поскольку именно повышение удобства эксплуатации и универсальности позволяет расширить функциональные возможности системы по оспариваемому патенту. Причем в соответствии с описанием к полезной модели по оспариваемому патенту данные технические результаты достигаются за счет:

- закрепления фланцев проставочной трубы и фланцев колесных дисков со смещением относительно центральной оси проставочной трубы и колесных дисков, зависящим от размеров колеи междурядья;

- возможности закрепления проставочной трубы на ступице как одной стороной, так и другой ее стороной после ее предварительного разворачивания на 180 градусов (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2, 3).

В отношении вышеуказанных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту (отличающих данную полезную модель от универсальной колесной системы тракторов John Deere серии 6930) в описании не приведены какие-либо сведения о наличии их причинно следственной связи с приведенными выше техническими результатами. Здесь следует отметить, что специалисту в данной области техники, очевидно, что для закрепления деталей между собой может быть использована не только сварка, но и другие виды

соединений, в частности: механические соединения, посредством болтовых элементов, клепки и т.д. При этом вид крепежного соединения никак не влияет на расширение функциональных возможностей, повышение удобства эксплуатации и универсальность колесной системы по оспариваемому патенту.

Что касается второго технического результата, направленного на упрощении конструкции проставочной трубы, то в отношении него необходимо отметить следующее. Данный технический результат никак не связан с другими результатами, на достижение которых направлена универсальная колесная система по оспариваемому патенту. Кроме того, рассматриваемый результат указан вторым по порядку перечисления и в соответствии с действующим на дату подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту законодательством, во внимание не принимается (см. пункт 9.7.4.3.(1.1)). Здесь также необходимо отметить, что проставочные трубы по оспариваемому патенту и по универсальной колесной системе тракторов John Deere серии 6930, охарактеризованной в материалах [2] - [5], имеют одинаковую конструкцию.

Исходя из этого, можно согласиться с доводами возражения в том, что вышеуказанные отличительные признаки не являются существенными.

Таким образом, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи универсальной колесной системе трактора John Deere серии 6930, сведения о котором стали известны в результате применения данного трактора на территории Российской Федерации.

На основании сказанного выше, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №150339 признать недействительным полностью.