

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2016 от Петухова Ильи Евгеньевича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150703, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150703 на полезную модель «Крестовина шарнира карданного вала» выдан по заявке № 2014138976/11 с приоритетом от 26.09.2014 на имя ООО «Торговый дом «ЧелныЗапЧасть» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Крестовина шарнира карданного вала, имеющая четыре шипа с посадочными местами для подшипников, отличающаяся тем, что на каждом из шипов крестовины на торце выполнены по крайней мере по одному каналу глубиной от 1 до 7 мм и шириной от 1 до 10 мм вдоль радиального направления, соединяющему противоположные стороны цилиндрической поверхности шипа, либо параллельные каналы, соединяющие противоположные поверхности шипа, либо по крайней мере один спиралевидный канал, соединяющий центр торца шипа и цилиндрическую поверхность шипа.».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что

полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что формула по оспариваемому патенту содержит три альтернативных варианта «Крестовина шарнирного карданного вала»:

- крестовина шарнира карданного вала, имеющая четыре шипа с посадочными местами для подшипников, отличающаяся тем, что на каждом из шипов крестовины на торце выполнены по крайней мере по одному каналу глубиной от 1 до 7 мм и шириной от 1 до 10 мм вдоль радиального направления, соединяющему противоположные стороны цилиндрической поверхности шипа (далее – вариант {1});

- крестовина шарнира карданного вала, имеющая четыре шипа с посадочными местами для подшипников, отличающаяся тем, что на каждом из шипов крестовины на торце выполнены параллельные каналы, соединяющие противоположные поверхности шипа (далее – вариант {2});

- крестовина шарнира карданного вала, имеющая четыре шипа с посадочными местами для подшипников, отличающаяся тем, что на каждом из шипов крестовины на торце выполнен по крайней мере один спиралевидный канал, соединяющий центр торца шипа и цилиндрическую поверхность шипа (далее – вариант {3}).

Также в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту по заказу ООО «Лимон» производились на территории Китайской Народной Республики (далее – КНР) «Крестовина карданного вала» по вариантам {1}, {2}. Данные крестовины реализовывались на территории Российской Федерации ООО «Лимон» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту по вариантам {1}, {2}, являются «сходными» с

признаками изделия по «технической документации», приложенной к возражению.

Также необходимо отметить, в возражении подчеркнуто, что признак, характеризующий количество каналов на шипе, а также признак «глубиной от 1 до 7 мм и шириной от 1 до 10 мм» не являются существенными, т.к. в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- торговый контракт № 004 от 15.04.2013 (далее – [1]);
- инвойс LM13-01 от 17.04.2013 (далее – [2]);
- платежное получение № 76 от 26.04.2013 (далее – [3]);
- грузовая таможенная декларация (далее – ГТД) 10408040/130613/0017941 от 13.06.2013 (далее – [4]);
- инвойс LM13-04 от 23.04.2013 (далее – [5]);
- платежное поручение № 77 от 13.06.2013 (далее – [6]);
- платежное поручение № 78 от 12.07.2013 (далее – [7]);
- платежное поручение № 79 от 19.07.2013 (далее – [8]);
- платежное поручение № 80 от 23.07.2013 (далее – [9]);
- ГТД 10408040/310713/0023738 от 31.07.2013 (далее – [10]);
- инвойс LM13-05 от 23.04.2013 (далее – [11]);
- платежное поручение № №81 от 31.07.2013 (далее – [12]);
- ГТД 10408040/310713/0023828 от 31.07.2013 (далее – [13]);
- документы, подтверждающие сертификацию продукции (далее – [14]);
- договоры на поставку продукции (далее – [15]);
- платежные поручения (далее – [16]);
- счета-фактуры (далее – [17]);
- товарная накладная № 1257 от 01.11.2013 (далее – [18]);

- товарная накладная № 448 от 14.06.2013 (далее – [19]);
- товарная накладная № 1422 от 12.12.2013 (далее – [20]);
- товарная накладная № 798 от 08.08.2013 (далее – [21]);
- товарная накладная № 779 от 06.08.2013 (далее – [22]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 07.11.2016 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». В отзыве указано, что представленные источники информации [1] - [21] не являются общедоступными и, таким образом, не могут быть включены в уровень техники. Также в отзыве указано, что в чертежах к дополнительному соглашению к торговому контракту [1] не содержится сведений о всех существенных признаках, содержащихся в формуле по оспариваемому патенту.

Необходимо подчеркнуть, что в указанном отзыве содержатся доводы патентообладателя со ссылкой на статью 1361 Кодекса о наличии у него права преждепользования.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассматриваемого возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.09.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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.

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, в частности, включает сведения о применении в Российской Федерации средства того же назначения, что и заявленная полезная модель, если такие сведения стали общедоступными 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.(1) 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, в частности, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Действительно, в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту охарактеризованы варианты {1} – {3} «Крестовина шарнира карданного вала».

Торговый контракт [1], инвойсы [2], [5], [11], ГТД [4], [10], [13] в совокупности подтверждают, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту указанные «Крестовина шарнира карданного вала» были поставлены из КНР в Российскую Федерацию. Договоры на поставку продукции [15], товарные накладные [14] - [21], платежные получения [3], [6] - [9], [12], [16], счета-фактуры [17] в совокупности подтверждают, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации ООО «Лимон» реализовывались «Крестовина шарнира карданного вала». С указанными документами корреспондируются чертежи 3/20, 11/20 – 13/20 к дополнительному соглашению к торговому контракту [1].

На чертеже 3/20 к дополнительному соглашению к торговому контракту [1] представлена крестовина карданного вала с четырьмя шипами с посадочными местами для подшипников. При этом на каждом из шипов крестовины на торце выполнен один канал вдоль радиального направления, соединяющий противоположные стороны цилиндрической поверхности шипа.

Известное решение по источнику информации [1] не характеризуется следующим признаком, который содержится в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно «глубиной от 1 до 7 мм и шириной от 1 до 10 мм». Однако, в описании к оспариваемому патенту и в отзыве патентообладателя отсутствуют сведения о наличии какой-либо причинно-следственной связи между данным признаком и техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому, заключающимся в повышении срока службы подшипников карданного вала. Следовательно, можно сделать вывод, что признак независимого пункта формулы по оспариваемому патенту «глубиной от 1 до 7 мм и шириной от 1 до 10 мм» не является существенным.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что известному устройству, сведения о котором стали общедоступны в результате его применения на территории Российской Федерации, присущи все существенные признаки, которые содержатся в варианте {1} формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Что касается доводов сторон относительно соответствия полезной модели по варианту {2} формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то можно сделать следующий вывод.

На чертежах 11/20 – 13/20 к дополнительному соглашению к торговому контракту [1] представлена крестовина карданного вала с четырьмя шипами с посадочными местами для подшипников. При этом на каждом из шипов крестовины на торце выполнены параллельные каналы, соединяющие противоположные поверхности шипа.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что известному устройству, сведения о котором стали общедоступны в результате его применения на территории Российской Федерации, присущи все существенные признаки, которые содержатся в варианте {2} формулы

полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Вместе с тем, документы [1]-[21] не подтверждают факта применения на территории Российской Федерации устройства «Крестовина шарнира карданного вала», соответствующему варианту {3} формулы по оспариваемому патенту.

Необходимо подчеркнуть, что доводы патентообладателя относительно права преждепользования на полезную модель не анализировались согласно пункту 1 статьи 1406 Кодекса.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу оспариваемого патента.

Патентообладатель в корреспонденции, поступившей 15.11.2016, представил формулу полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированную путем исключения непатентоспособных альтернативных вариантов {1}, {2}.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 150703 признать недействительным частично и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 15.11.2016.**

(21) 2014138976/11

(51)МПК

*F16D 3/26* (2006.01)

*F16C 11/06* (2006.01)

(57)

Крестовина шарнира карданного вала, имеющая четыре шипа с посадочными местами для подшипников, отличающаяся тем, что на каждом из шипов крестовины на торце выполнен по крайней мере один спиралевидный канал, соединяющий центр торца шипа и цилиндрическую поверхность шипа.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.