

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Екатеринбургский завод самоходных машин «Континент» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.10.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 175685, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 175685 «Тандемно-кривошипная подвеска опорных катков гусеничной машины» выдан по заявке № 2017109465 с приоритетом от 21.03.2017. Обладателем исключительного права по патенту является ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ремэкс» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Тандемно-кривошипная подвеска опорных катков гусеничной машины, содержащая попарно соединенные катки, отличающаяся тем, что каждая пара

катков соединена в тандем посредством продольного рычага, с обеих сторон шарнирно соединенного с установленными в корпусе кривошипами, на цапфах которых установлены катки».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи как «Ходовой части высокой проходимости для ЭБ-225 «Континент», так и ходовой части Husky 4 компании Foremost Industries LP.

В подтверждение данных доводов в возражении представлены таблицы, где проведен сопоставительный анализ признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с каждым из вышеуказанных технических решений, а также следующие материалы (копии):

- Руководство по обслуживанию и запасным частям. Ходовая часть высокой проходимости для ЭБ-225 «Континент» (далее – [1]);
- Паспорт ЭБ225.00.00.004ПС. Экскаватор болотоходный гусеничный полноповоротный одноковшовый «Континент» ЭБ-225 (далее – [2]);
- договор № 02-16 от 28.02.2016, дополнительное соглашение №1 и спецификации № 1 и № 2 (далее – [3]);
- счет-фактура 22/2016 от 18.09.2016 (далее – [4]);
- товарная накладная № 22 от 18.09.2026 (далее – [5]);
- акт приема-передачи № 4 от 19.09.2016 (далее – [6]);
- инструкция «Parts and Maintenance manual Husky 4» (далее – [7]);
- паспорт самоходной машины и других видов техники СА 218737 (далее – [8]);
- сертификат соответствия №ТС RU C-RU.MT22.A.00063 Серия RU № 0050921 (далее – [9]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (см. пункт 21 Правил ППС).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2025, патентообладатель представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано, что «устройства и механизмы», относящиеся к экскаваторам ЭБ-225 и Husky-4, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не были общеизвестны до даты приоритета оспариваемого патента. В отношении документов, представленных с возражением, в отзыве отмечено, что их «можно изготовить и сегодня».

По мнению патентообладателя, подвеска, используемая в экскаваторе ЭБ-225, относится к патенту, автором которого является руководитель и единственный учредитель ООО «ЕЗСМ «Континент» - В.А. Леонов. В этом патенте описана другая совокупность признаков полезной модели и есть ссылка на патент № 175685 (оспариваемый патент), а также подробно раскрыто, чем техническое решение В.А. Леонова отличается от решения по оспариваемому патенту, указаны различия схем подвески. Все это присутствует на схемах, представленных в возражении.

От патентообладателя 08.04.2025 поступил дополнительный отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

В руководстве [1] подвеска названа «балансирной» и отсутствует описание кривошипного механизма и шарнирного соединения рычага, что является ключевым отличием технического решения по оспариваемому патенту. Визуальные обозначения (стрелки, овалы на схемах) не подтверждают наличие тандемной синхронизации катков.

Договоры и счета-фактуры 2016 г. не доказывают, что техническое решение было раскрыто обществу. При этом руководство [1] является внутренним документом завода «Континент».

Экскаваторы, как и иная специализированная строительно-дорожная и тракторная техника, подлежат обязательной сертификации. Особенности конструкции сертифицируемых изделий будут отражены в предоставляемых производителем в «орган сертификации ТУ и протоколах испытаний». Только после получения сертификата соответствия продукции (изделия) на экскаватор ЭБ-225 можно говорить о его введении в гражданский оборот и общедоступности.

Сходство конструктивных решений, использованных при производстве Husky 4, с полезной моделью по оспариваемому патенту обусловлено тем, что канадская компания Foremost Industries в свое время изготовила первый экскаватор Husky 4 в соответствии с техническим заданием ООО «ПКФ «РЕМЭКС» (патентообладатель), сформированном на основании конструкторских (инженерных) решений В.А. Сарапина (директор и единственный участник ООО «ПКФ «РЕМЭКС», автор полезной модели по оспариваемому патенту). Это подтверждает, что техническое решение Husky 4 является производным от разработок патентообладателя, а не независимым аналогом. Таким образом, техническое решение Husky 4 не может препятствовать патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В инструкции [7] к Husky 4 подвеска обозначена как «балансирная», тогда как в формуле полезной модели по оспариваемому патенту используется термин «тандемно-кривошипная». Эти термины не являются синонимами. Балансирная подвеска подразумевает жесткое соединение катков через общую ось. Тандемно-кривошипная подвеска включает шарнирное соединение продольного рычага с кривошипами, что обеспечивает независимое движение катков и амортизацию без дополнительных упругих элементов.

С возражением не представлено документальное доказательство даты, с которой инструкция [7] стала общедоступной.

Не все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническим решениям, сведения о которых приведены в материалах, представленных с возражением.

Кроме того, патентообладателем приведены доводы о том, что в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело № А60-43680/2024 по иску ООО ПКФ «РЕМЭКС» к ООО «ЕЗСМ «КОНТИНЕНТ» о нарушении исключительных прав на патент № 175685 и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. А также об отсутствии доказательств права преждепользования в отношении оспариваемого патента.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области, дело № А60-43680/2024 (далее – [10]);

- экспертное заключение об использовании полезной модели по патенту №175685 в продуктах: Экскаватор гусеничный полноповоротный одноковшовый ЭГБ-200 (экскаватор полноповоротный одноковшовый ЭГБ болотоходный), Гусеничное снегоболотоходное шасси «Континент-ЭГБ200» от 19.07.2024 (далее – [11]).

От лица, подавшего возражение, 17.04.2025 поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Заявка № 2017104032, по которой был выдан патент на полезную модель Российской Федерации № 172420 (автор Леонов В.А.), может быть включена в уровень техники с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». При этом согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 по делу № СИП-1061/2019, при оценке проверяемого объекта соответствия условию патентоспособности «новизна»,

заявка, включаемая в уровень техники с даты ее подачи, противопоставляется в полном объеме включая чертежи, если они содержались в заявке на дату подачи.

В дополнении к возражению представлена таблица со сравнительным анализом полезной модели по оспариваемому патенту и решением, известным из заявки № 2017104032, на основании которого сделан вывод об известности всех существенных признаков формулы полезной модели из сведений, содержащихся в заявке № 2017104032.

Также лицом, подавшим возражение, представлены документы, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что ООО «РОС» являлся официальным представителем компании Foremost Industries LP на территории России. Данная компания является разработчиком документации, приведенной в возражении:

- письмо ФОРМОСТ ИНДАСТРИЗ ЛП от 01.10.2011 (далее – [12]);
- письмо ООО «Формост Мэлони Индастриз Лимитед» от 01.10.2014 (далее – [13]).

От лица, подавшего возражение, 10.06.2025 поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы, возражения и дополнительных материалов, поступивших 17.04.2025.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, отмечено, что терминология, применяемая в источнике информации, описывающем конструкцию ЭБ-225, может отличаться от терминологии, применяемой в формуле и описании оспариваемого патента. В соответствии с решением СИП-1237/2023 (см. стр. 9) необходимо анализировать суть (содержание) признака, выраженного конкретным термином.

Также с данным дополнением представлены следующие материалы (копии):

- копия заявки № 2017104032 (далее – [14]);
- технические условия ТУ 4727-009-81765049-2013 (далее – [15]);

- обоснование безопасности «Экскаватор болотоходный гусеничный полноповоротный одноковшовый «Континент» - ЭБ ОБ (далее – [16]);
- сертификат [9] (представлен повторно).

От лица, подавшего возражение, 12.09.2025 поступило очередное дополнение к возражению, в котором приведены доводы об известности из уровня техники устройства ЭБ-140 «Континент», содержащего «Ходовую часть высокой проходимости для ЭБ-140 «Континент», раскрытую в «Руководстве по обслуживанию и запасным частям Ходовая часть высокой проходимости для ЭБ-140 «Континент».

Также лицом, подавшим возражение, представлена таблица со сравнительным анализом полезной модели по оспариваемому патенту и решением, относящемся к экскаватору «Континент» ЭБ-140, на основании которого сделан вывод об известности всех существенных признаков формулы полезной модели из известного технического решения.

С дополнением к возражению представлены следующие материалы (копии):

- Руководство по обслуживанию и запасным частям. Ходовая часть высокой проходимости для ЭБ-140 «Континент» (далее – [17]);
- Паспорт ЭБ140.00.00.001ПС. Экскаватор болотоходный гусеничный полноповоротный одноковшовый «Континент» ЭБ-140 (далее – [18]);
- договор № 02-16 от 28.01.2016, дополнительное соглашение №1 и спецификации № 1 и № 2 (далее – [19]);
- счет-фактура 24/2016 от 30.09.2016 (далее – [20]);
- товарная накладная № 24 от 30.09.2026 (далее – [21]);
- акт приема-передачи № 5 от 30.09.2016 (далее – [22]);
- паспорт самоходной машины и других видов техники СА 218738 (далее – [23]).

Также следует подчеркнуть, что в материалах возражения упоминались определения терминов тандем и кривошипный механизм из Малого академического словаря.

От патентообладателя 02.10.2025 поступило дополнение к отзыву, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Общедоступность материалов, относящихся к техническим решениям ЭБ-225 «Континент», «Husky 4» Foremost Industries, и заявки [14] лицом, подавшим возражение, не подтверждена. Кроме того, ни в одном из представленных с возражением технических решений не раскрыта вся совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

В возражении отсутствуют доказательства, что проданный в 2016 году экскаватор ЭБ-225, имел конструкцию, раскрытую в руководстве [1]. Кроме того, в руководстве [1] не раскрыта вся совокупность признаков полезной модели, в частности, отсутствуют однозначно идентифицируемые кривошипы, их цапфы как опоры катков и размещение в корпусе.

Из материалов заявки [14] невозможно однозначно установить: наличие продольного рычага, связывающего пару катков в тандем; наличие кривошипов, установленных в корпусе с возможностью вращения; установку катков на цапфах кривошипов и наличие шарнирных соединений между указанными элементами.

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

С учетом даты подачи заявки (21.03.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по

государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015, в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее – Правила ПМ и Требования 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.

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 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ 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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 54 Правил ПМ в объем информационного поиска могут быть включены любые общедоступные документы независимо от языка, давности и типа документа.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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.

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 технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Сравнительный анализ материалов [1], [2], [7], [14]-[18], представленных с возражением показал, что наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение, известное из конструкции экскаватора болотоходного гусеничного полноповоротного одноковшового «Континент» ЭБ-140.

В соответствии договором [19], счет-фактурой [20], товарной накладной [21] и актом приема-передачи [22] ООО «ЕЗСМ «Континент» 30.06.2016 осуществило передачу экскаватора болотоходного гусеничного полноповоротного одноковшового «Континент» ЭБ-140 ООО «Реконструкция Обслуживание Сервис».

Согласно паспорту [23] экскаватор «Континент» ЭБ-140 имеет сертификат соответствия [9] и ему присвоен заводской номер № Х89ЭБ14016КЕЕ3001 (данный номер также указан в паспорте [18]). Конструкция ходовой части экскаватора «Континент» ЭБ-140 раскрыта в руководстве [17].

Таким образом, информация об экскаваторе болотоходном гусеничном полноповоротном одноковшовом «Континент» ЭБ-140 стала общедоступной 30.06.2016, т.е. до даты приоритета (21.03.2017) оспариваемого патента.

Следовательно, информация об экскаваторе «Континент» ЭБ-140, содержащаяся в материалах [17] и [18], может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированный выше пункт 52 Правил) и использована для проверки патентоспособности заявленной полезной модели.

Согласно руководству [17] (см. стр. 9 рис.1, стр. 10, стр. 17 рис.5, стр. 18, стр. 19 рис.6, стр. 20) экскаватор «Континент» ЭБ-140 относится к гусеничным машинам, подвеска которого содержит попарно соединенные опорные катки 1. Каждая пара катков 1 соединена посредством продольной тяги (ТСГЭ-01.000.000.006), с обеих сторон соединенной с помощью шарнирных подшипников (ШС40К) с балансирами (ТСГЭ-01.002.000.000СБ (левый) и ТСГЭ-01.005.000.000СБ (правый)), на цапфах (ТСГЭ-01.002.000.005) которых установлены катки 1.

Из уровня техники известно, что тандем - это расположение однородных машин или их частей в агрегате друг за другом, на одной оси, линии (см. Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А.П. 1957-1984, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/69006/тандем>).

На из рис. 1 стр. 9 (см. руководство [17]) следует, что в подвеске известной гусеничной машины опорные катки 1 попарно соединены в тандем посредством тяги (ТСГЭ-01.000.000.006).

В отношении признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих соединение катков в тандем посредством именного продольного рычага, с обеих сторон шарнирно соединенного с установленными в корпусе кривошипами, необходимо отметить следующее.

В соответствии с описанием, полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение следующих технических результатов: упрощение конструкции, снижение массы, повышение несущей способности, равномерное распределение нагрузки катков на грунт.

При этом в описании не приведена причинно-следственная связь выбора средства соединения катков в тандем именно в виде продольного рычага, а также установки кривошипов в корпус, с достижением указанных выше результатов.

Здесь необходимо отметить, что функции, выполняемые рычагом в полезной модели по оспариваемому патенту и тягой в известном решении, являются идентичными, а именно, каждый из этих элементов позволяет соединить опорные катки в тандем.

Таким образом, признак «рычаг» можно обобщить до степени, достаточной для признания его существенным, а именно – элемент, который соединяет пару опорных катков в тандем. При этом как было указано выше, такой элемент присущ известной гусеничной машине.

В отношении установки кривошипов в корпус в описании полезной модели указано: «Кривошипы могут быть установлены, например, в несущих трубах, расположенных внутри корпуса, посредством, полимерных втулок или установлены на корпусе иным способом». То есть, кривошипы установлены на корпусе машины посредством несущих труб. Аналогичным образом на корпусе известной машины установлены балансиры (см. стр. 9 рис.1).

Общеизвестно, что кривошип - это звено кривошипного механизма, которое может совершать полный оборот вокруг неподвижной оси (см. Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР.

Евгеньева А.П. 1957-1984, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/24565/кривошип>). Кривошипный механизм - это механизм, преобразующий один вид движения в другой (например, поступательный во вращательный) (см. Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А.П. 1957-1984, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/24566/кривошипный>).

При этом, поскольку балансиры установлены на трубах через подшипники, они также как кривошипы в полезной модели по оспариваемому патенту вращаются вокруг оси.

Таким образом, с учетом известных выше определений балансиры и тяга в решении, известном из руководства [17], образуют кривошипный механизм, а сама подвеска опорных катков является tandemно-кривошипной.

Здесь следует подчеркнуть, что «Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что в целях сравнения имеет значение существо признака, а не используемая в противопоставляемых решениях терминология» (см. стр. 9 постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2024 по делу № СИП-1237/2023). При этом на стр. 10 упомянутого постановления указано: «Очевидно, что суд первой инстанции должен был проанализировать, применяется ли в сопоставляемых технических решениях разная терминология или отличается суть соответствующих признаков. Такой анализ может быть проведен с учетом словарно-справочных материалов, в том числе и таких, которые представлены в ходе рассмотрения дела в суде обществом».

Таким образом, техническому решению, известному из руководства [17], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту

несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

В связи со сделанным выше выводом материалы [1]-[8], [12]-[16] не рассматривались.

Сведения, содержащиеся в материалах [10] и [11], не изменяют сделанного выше вывода.

Доводы патентообладателя о том, что ряд документов, представленных с возражением, «можно изготовить и сегодня», носят декларативный характер, поскольку они документально не подтверждены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2024, патент Российской Федерации на полезную модель № 175685 признать недействительным полностью.