

**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 Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.01.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 143919, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №143919 на полезную модель «Колесосъемное устройство» выдан по заявке № 2014115295/11 с приоритетом от 17.04.2014 на имя Цирельникова Александра Петровича, Казанцева Сергея Александровича, Фисуна Александра Александровича и Золотовского Андрея Георгиевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Колесосъемное устройство, включающее основание, опорную плиту с поворотным устройством, навесную плиту, снабженную крепежным узлом, два четырехшарнирных параллелограммных механизма захвата, соединенных с основанием с одной стороны, а с другой с захватами кессонной конструкции с ограничителями, на концах захватов содержатся дискообразные держатели, снабженные гребенкой фиксаторов, отличающееся тем, что в качестве источника перемещения манипуляторов применены гидроцилиндры, а

держатели снабжены гребенкой фиксаторов, расположенных на внутренней стороне держателей рядами по радиусу держателей.

2. Колесосъемное устройство по п.1, отличающееся тем, что фиксаторы выполняются наплавленными».

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 указано, что вышеприведенная формула включает в себя признаки: «кессонная конструкция захватов» и «навесная плита, снабженная крепежным узлом», которые не могут быть признаны существенными.

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту имело место открытое применение средства такого же назначения, в котором раскрыты все существенные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента. В подтверждение данных доводов представлены следующие материалы:

- спецификация №11 от 12.10.2012 к договору поставки №31/12 от 13.02.2012 (далее – [1]);
- счет-фактура и товарная накладная №113 от 31.01.2013 к договору поставки №31/12 от 13.02.2012 (далее – [2]);
- счет-фактура и товарная накладная №372 от 31.05.2012 (далее – [3]);
- товарная накладная №848 от 28.09.2012 (далее – [4]);
- товарная накладная №960 от 31.10.2012 (далее – [5]);
- инструкция по нумерации ООО ПКФ «Гидроснаб» от 30.12.2011 (далее - [6]);
- каталог технических решений «Оборудование для обслуживания и ремонта карьерных самосвалов» ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее - [7]);
- скриншоты сайтов через систему web.archive.org (далее - [8]):
  - <http://gso-nsk.ru> [8.1];

- <http://expt.ru> [8.2];

- <http://nskmz.ru> [8.3];

- отчеты о командировке от 31.05.2012, 30.09.2012, 01.11.2012 и 18.12.2012 (далее - [9]);

- паспорта «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-35» ООО «Гидроснаб», «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-57» ООО «Гидроснаб», «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-57» ООО «ТД НМЗ Гидроснаб» (далее - [10]);

- технические условия «Колесосъемник-манипулятор серии KG-3800» ТУ 4577-001-91707001-2014 от 09.01.2014 ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее - [11]);

- технические условия «Колесосъемник-манипулятор серии KG-3800» ТУ 4577-001-91707001-2014 от 17.03.2014г. ООО «Гидроснаб ТД НМЗ» (далее - [12]);

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «ГИДРОСНАБ», ООО «Гидроснаб», ООО «Гидроснаб ТД НМЗ», копия протокола общего собрания ООО «Гидроснаб ТД НМЗ» от 10.11.2014г. об изменении сокращенного наименования (далее - [13]).

Кроме того, как отмечено в возражении, имелась публикация в виде видеоролика работы устройства «ИМТ TireHand®», размещенного на сайте <https://www.youtube.com/watch?v=16eoChkyFIo> (далее – [14]) и представленного на диске (далее - [15]), такого же назначения, в котором раскрыты все существенные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента.

С возражением также представлен:

- нотариальный протокол осмотра (далее - [16]) видеоролика [14], а также его скачивание и запись на диск [15];

- заключение специалиста в отношении сайта YouTube (далее - [17]).

В дополнении к возражению 20.07.2020 были представлены доводы о том, что все существенные признаки, характеризующие техническое решение по

оспариваемому патенту, известны из сведений, представленных на сайте [8.2]. Также с дополнением были представлены следующие материалы:

- запрос технической документации у покупателя ООО ПО «Экспа-Тех» (далее – [18]);

- ответ от покупателя ООО ПО «Экспа-Тех» (далее – [19]), с приложенной к нему счет фактурой [2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 24.07.2020, поступил отзыв на данное возражение.

По мнению патентообладателя инструкция [6] и каталог [7] не содержат всех сведений о конструкции устройства, а кроме того каталог [7] не является источником информации доступным широкому кругу лиц.

Вместе с тем патентообладатель полагает, что спецификации, счета-фактуры, товарные накладные и отчеты о командировках являются исключительно внутренними документами и не могут быть общедоступными.

Паспорта на технические решения, а также ТУ, по мнению патентообладателя, представляют собой локальные документы предприятия и не подлежат свободному ознакомлению для любых сторонних лиц.

Исходя из анализа материалов возражения патентообладатель делает вывод, что представленные материалы, с одной стороны, не могут быть признаны источниками, определяющими уровень техники, а с другой стороны ни один из них не содержит всей совокупности существенных признаков формулы оспариваемого патента.

От лица, подавшего возражение, 04.09.2020 поступили дополнительные материалы. В дополнительных материалах представлен запрос (далее - [20]), направленный лицом, подавшим возражение, в адрес покупателя ООО ТД «СДС-Трейд», а также счет-фактура №157 от 28.02.2014 (далее – [21]). В запросе [20] содержится просьба о подтверждении покупки технического решения и представление материалов прилагаемых при поставке.

Также от лица, подавшего возражение, 16.09.2020 поступили следующие материалы:

- паспорт «Колесосъемник-манипулятор модель KG3800-57» ООО «ТД НМЗ Гидроснаб» (далее – [22]);

- паспорт «Колесосъемник-манипулятор KG-3800-51» ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее – [23]);

- руководство по эксплуатации шинного манипулятора «KG 3800-57» ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее – [24]);

- паспорт «Колесосъемник-манипулятор KG-3800-35» ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее – [25]);

- паспорт «Колесосъемник-манипулятор KG-3800-63» ООО ПКФ «Гидроснаб» (далее – [26]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (17.04.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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).

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 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными; для сведений, полученных в электронном виде (через Интернет), - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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.

Представленные с возражением каталог [7], паспорта изделий [10], [22]-[23], [25]-[26] и руководство [24], а также технические условия [11] и [12]

не могут быть включены в уровень техники, т.к. лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения даты, с которой они стали общедоступны (см. подпункты 1 и 2 пункта 22.3 Регламента).

Упомянутые источники информации [7], [10]-[12] и [22]-[26] были представлены лицом, подавшим возражение, в качестве источников, из которых известна конструкция технического решения, известность которого в результате его использования на территории Российской Федерации подтверждается в возражении документами [1]-[6] и [9], а также ссылкой на сведения из сети Интернет [8].

В отношении документа [6] следует отметить, что данный документ подтверждает лишь то, что в компании ООО ПКФ «Гидроснаб» колесосъемные устройства серии KG нумеруются следующим образом: например, KG3800-57, где KG3800 общее обозначение колесосъемника, а цифры «57», следующие после данного обозначения, указывают на максимальный диаметр обслуживаемого колеса.

Сведения из сети интернет [8.1] и [8.2] не могут быть использованы в качестве прямого подтверждения факта использования колесосъемника-манипулятора серии KG-3800, поскольку сведений о такой серии колесосъемников-манипуляторов в них не содержится.

Что касается документов [1]-[5] и [9], то в них присутствует товаросопроводительная документация, в частности [1]-[3], которая подтверждает введение в гражданский оборот поименованных в данных документах технических средств, а именно колесосъемников-манипуляторов серии KG-3800. Документ [1] является спецификацией к договору поставки, в частности, навесного оборудования KG3800-51. Данное навесное оборудование было передано покупателям, согласно накладным [2] и [3], 31.01.2013 и 31.05.2012 соответственно, в которых содержатся подпись и печать, подтверждающие получение данного устройства.



В товарных накладных [4]-[5] графы получателя не заполнены, что может указывать лишь на существование намерений по продаже соответствующих технических средств, но не на факт осуществления данных намерений.

Отчеты о командировке [9] не относятся к документам, подтверждающим продажу того или иного технического решения.

В отношении ТУ [11] и [12], следует отметить, что данные технические условия относятся к колесосъемникам-манипуляторам KG-3800 и зарегистрированы на предприятии ООО ПКФ «Гидроснаб» 09.01.2014 и 17.03.2014, соответственно. Однако, сведения, содержащиеся в данных документах, являются собственностью разработчика (владельца), объектом авторского права, и могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден. Ввиду того, что дата регистрации ТУ [11] и [12] позже даты продажи колесосъемника-манипулятора KG-3800 по товаросопроводительным документам [1]-[3], следовательно, данные ТУ [11] и [12] не корреспондируются с ними и не может быть подтвержден факт общедоступности данных ТУ.

В отношении паспортов на поставляемую продукцию [10], [22]-[23], [25]-[26] и руководство по эксплуатации [24] необходимо отметить следующее. В упомянутых выше паспортах присутствуют графы необходимые для заполнения, в частности, «дата отгрузки», «дата продажи», «подпись лица, ответственного за приемку». Однако, в представленных, в подтверждение введения в гражданский оборот изделий, паспортах данные графы не заполнены. Таким образом, можно сделать вывод, что данные паспорта [10], [22]-[23], [25] [26], а также руководство по эксплуатации [24], ввиду отсутствия заполненных граф, не приобщались к изделиям при продаже навесного оборудования.

Вместе с тем, в возражении отсутствует документальное подтверждение того, что руководство по эксплуатации [24] поставляется вместе с продукцией при продаже. Кроме того на руководстве по эксплуатации [24] внизу на

титульном листе указано «2014», из чего можно сделать вывод, что данное руководство не корреспондируется с товаросопроводительной документацией [1]-[3], поскольку содержит дату более позднюю чем дата продажи (31.01.2013 и 31.05.2012).

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что паспорта на поставляемую продукцию [10], [22]-[23], [25]-[26] и руководство по эксплуатации [24] не могут быть приняты для подтверждения конструкции изделия введенного в гражданский оборот, в соответствии с материалами.

Исходя из вышесказанного следует, что введение в гражданский оборот навесного оборудования KG3800 подтверждается товаросопроводительной документацией [1]-[3], подтверждающий поставку ООО ПКФ «Гидроснаб» колесосъемника-манипулятора серии KG-3800 31.01.2013 и 31.05.2012, т.е. до даты приоритета 17.04.2014 полезной модели по оспариваемому патенту.

Сведения о конструктивных особенностях колесосъемника-манипулятора серии KG-3800 раскрыты в материалах, представленных на сайте [8.3] и каталоге [7].

В каждом из представленных источников, а именно в материалах, представленных на сайте [8.3] и каталоге [7] раскрыт колесосъемник-манипулятор серии KG-3800.

Колесосъемник-манипулятор серии KG-3800, содержит основание, навесную плиту, снабженную крепежным узлом, механизмы захвата, соединенные с основанием с одной стороны, а с другой с захватами, на концах которых содержатся дискообразные держатели. В качестве источника перемещения манипуляторов применены гидроцилиндры.

Устройство по оспариваемому патенту, отличается от колесосъемника-манипулятора серии KG-3800, по меньшей мере, тем, что:

- содержит опорную плиту с поворотным устройством;
- содержит два четырехшарнирных параллелограммных механизма захвата кессонной конструкции с ограничителями;

- дискообразные держатели снабжены гребенкой фиксаторов, расположенных на внутренней стороне держателей рядами по радиусу держателей.

В качестве технического результата полезной модели по оспариваемому патенту, согласно описанию, указано: «увеличение надежности работы устройства и расширение области применения».

В отношении признаков, характеризующих опорную плиту с поворотным устройством следует отметить, что они влияют на повышение точности позиционирования колеса при монтаже/демонтаже, а, следовательно, позволяют увеличить надежность работы устройства. Как указано в описании, при навешивании колеса кроме его вертикального и горизонтального перемещения требуется также его вращение для того, чтобы отверстия на диске совпали с ответными деталями оси транспортного средства.

Выполнение двух четырехшарнирных параллелограммных механизмов захвата кессонной конструкции с ограничителями, предотвращают падение колеса (см. описание с.3 абз.5 снизу), а, следовательно, увеличивают надежность работы устройства. В случае отсутствия данных ограничителей и не полного захвата колеса между держателями, колесо может быть опрокинуто. Таким образом, их наличие увеличивают надежность работы устройства.

В результате вышесказанного можно сделать вывод, что данные признаки находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

В отношении признаков, характеризующих выполнение дискообразных держателей с гребенкой фиксаторов, расположенных на внутренней стороне держателей рядами по радиусу держателей, в описании на с.3 абз.3 снизу указано, что именно такое выполнение позволяет увеличить надежность устройства.

В результате вышесказанного можно сделать вывод, что в возражении не содержится сведений о средстве такого же назначения, вводимом в гражданский

оборот, в котором раскрыты все существенные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента.

Что касается представленных с возражением материалов, размещенных в сети Интернет на видеоролике [14] и записанного на диск [15], согласно нотариальному протоколу [16], а также дополнительным доводам лица подавшего возражения о том, что все существенные признаки технического решения по оспариваемой полезной модели известны из сведений, представленных на сайте [8.2], необходимо отметить.

Сведения на видеоролике [14], а также представленные на сайте [8.2] действительно относятся к колесосъемникам-манипуляторам. Однако, колесосъемное устройство по оспариваемому патенту отличается от каждого из упомянутых технических решений, по меньшей мере тем, что:

- содержит два механизма захвата кессонной конструкции с ограничителями;
- дискообразные держатели снабжены гребенкой фиксаторов, расположенных на внутренней стороне держателей рядами по радиусу держателей.

При этом, как уже указывалось в настоящем заключении выше, данные отличительные признаки находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

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

Выписки из ЕГРЮЛ [13], представленные лицом подавшим возражение в подтверждение изменения наименования юридического лица, а также заключение специалиста в отношении даты публикации на YouTube канале [17], представлены для сведения.

Запрос технической документации у покупателя [18], а также ответ покупателя [19] не меняют сделанного выше вывода, поскольку не содержат

каких-либо сведений о конструкции изделия поставляемого согласно товаросопроводительной документации [1]-[3].

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 143919 оставить в силе.**