

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2009 от Пушкина Сергея Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 42013, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 42013 на полезную модель «Эвакуатор неисправных транспортных средств» выдан по заявке № 2004125039/22 с приоритетом от 19.08.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Эвакуатор неисправных транспортных средств, включающий автомобильное шасси со смонтированными на его раме аутригерами и телескопической грузоподъемной стрелой с приводным устройством, транспортирующее устройство с поворотно-выдвижным захватным элементом и по меньшей мере одну лебедку с канатной оснасткой, отличающийся тем, что грузоподъемная стрела выполнена в виде металлоконструкции Г-образной формы, снабженной шарнирной опорой на раму, а транспортирующее устройство смонтировано с опорой на консольную часть грузоподъемной стрелы.

2. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что его лебедка установлена на грузоподъемной стреле, а ее оснастка включает ролик, установленный в корпусе, смонтированном с возможностью поворота на 360° в опорной плите, закрепленной на выдвижном конце телескопической грузоподъемной

стрелы.

3. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что транспортирующее устройство выполнено секционным с двумя выдвижными секциями, приводимыми параллельными гидроцилиндрами с оппозитным расположением штоков, и снабжено фиксаторами для механической блокировки гидроцилиндров.

4. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что каждый указанный аутригер снабжен поворотной относительно горизонтальной оси опорной плитой, которая фиксируется в горизонтальном положении для опоры на грунт всей плоскостью плиты, либо в вертикальном положении для опоры на грунт торцевой зубчатой поверхностью плиты.

5. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что он оснащен камерой видеонаблюдения движения задним ходом, размещенной на задней части рамы автомобильного шасси.

6. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что он оснащен переносным пультом дистанционного электрогидравлического управления для управления исполнительными механизмами, системами обеспечения неисправного буксируемого автомобиля сжатым воздухом, электропитанием и аварийной световой сигнализацией.

7. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что его лебедка оснащена нормально замкнутым гидротормозом и канатоукладчиком, а оснастка включает вспомогательный крюкоблок для удвоения тягового усилия.

8. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что транспортирующее устройство в выдвинутом ненагруженном положении выполнено с наклоном к горизонтальной плоскости под углом  $\varphi$  большим, чем угол  $\alpha$  подъема грузовой стрелы, требующийся для компенсации упругого сжатия подвески автошасси от веса неисправного транспортного средства, приложенного к транспортирующему устройству и создания клиренса  $A$ , и оснащено устройством для регулировки угла наклона.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна».

В возражении отмечено, что в уровне техники на дату приоритета оспариваемого патента было известно средство того же назначения, которому присущи все признаки независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели. Свое мнение лицо, подавшее возражение подтверждает ссылкой на заявку на европейский патент № 0168616, опубликованную 22.01.1986 (далее – [1]).

На заседании коллегии палаты по планетным спорам 04.03.2010 лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство с просьбой признать оспариваемый патент, на основании доводов, приведенных в возражении, недействительным полностью.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (02.03.2010) поступил отзыв на данное возражение. В отзыве патентообладатель выражает сожаление, что заявка [1] не была им выявлена ранее. При этом патентообладатель отмечает, что в источнике информации [1] действительно «... частично обнаружены указанные в формуле признаки нашего патента ...», однако также указывает, что «... пп. 2-8 формулы полезной модели ... обладают новизной против обнаруженного ... аналога ...», охарактеризованного в заявке [1]. В отзыве патентообладатель также просит «... уточнить формулу ...», изложив ее в следующей редакции:

«1. Эвакуатор неисправных транспортных средств, включающий автомобильное шасси со смонтированными на его раме аутригерами и

телескопической грузоподъемной стрелой с приводным устройством, транспортирующее устройство с поворотно-выдвижным захватным элементом и по меньшей мере одну лебедку с канатной оснасткой, отличающийся тем, что оснастка лебедки включает ролик, установленный в корпусе, смонтированном с возможностью поворота на  $360^\circ$  в опорной плите, закрепленной на конце телескопической грузоподъемной стрелы, а транспортирующее устройство выполнено секционным с двумя выдвижными секциями, приводимыми параллельными гидроцилиндрами с оппозитным расположением штоков, и снабжено фиксаторами для механической блокировки секций.

2. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что каждый указанный аутригер снабжен поворотной относительно горизонтальной оси опорной плитой, которая фиксируется в горизонтальном положении для опоры на грунт всей плоскостью плиты, либо в вертикальном положении для опоры на грунт торцевой зубчатой поверхностью плиты.

3. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что он оснащен камерой видеонаблюдения движения задним ходом, размещенной на задней части рамы автомобильного шасси.

4. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что он оснащен переносным пультом дистанционного управления исполнительными механизмами, системами обеспечения неисправного буксируемого автомобиля сжатым воздухом, электропитанием и аварийной световой сигнализацией.

5. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что его лебедка оснащена нормально замкнутым гидротормозом и канатоукладчиком, а оснастка включает вспомогательный крюкоблок для удвоения тягового усилия.

6. Эвакуатор по п.1, отличающийся тем, что транспортирующее устройство в выдвинутом ненагруженном положении выполнено с наклоном к горизонтальной плоскости под углом  $\varphi$  большим, чем угол  $\alpha$  подъема грузовой стрелы, требующийся для компенсации упругого сжатия

подвески автошасси от веса неисправного транспортного средства, приложенного к транспортирующему устройству и создания клиренса А, и оснащено устройством для регулировки угла наклона.»

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 3 пункта 2.1 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены Правилами ПМ.

Согласно статьи 1390 Кодекса к проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются, в частности, положения, установленные пунктом 2 статьи 1384 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1384 Кодекса в случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность

заявленного предложения. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного предложения, во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу полезной модели.

Оспариваемой полезной модели предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле, с которой был выдан патент Российской Федерации № 42013.

Анализ доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

В заявке [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, а именно эвакуатор неисправных транспортных средств. При этом как в заявке [1], так и в оспариваемом патенте эвакуатор включает в себя автомобильное шасси со смонтированными на его раме аутригерами и телескопической грузоподъемной стрелой с приводным устройством, транспортирующее устройство с поворотно-выдвижным захватным элементом и, по меньшей мере, одну лебедку с канатной оснасткой. Кроме того, в эвакуаторе по патенту [1], так же как и в оспариваемом предложении, грузоподъемная стрела выполнена в виде металлоконструкции Г-образной формы, снабженной шарнирной опорой на раму, а транспортирующее устройство

смонтировано с опорой на консольную часть грузоподъемной стрелы.

Таким образом, техническому средству, описанному в источнике информации [1] присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что возражение содержит основания для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается формулы полезной модели, скорректированной патентообладателем, которая была приведена в отзыве на возражение, то она не может быть принята к рассмотрению. Так при корректировке формулы патентообладатель помимо включения новых признаков, исключил из ограничительной части ее независимого пункта все ранее содержащиеся там признаки. То есть, в отзыве на возражение представлена новая формула полезной модели, полностью изменяющая ранее предоставленный оспариваемому патенту объем правовой охраны.

Кроме того, в скорректированную формулу патентообладателем внесены уточнения, изменяющие сущность оспариваемой полезной модели. Так в формулу полезной модели по оспариваемому патенту патентообладателем в результате внесенных уточнений были включены следующие признаки, отсутствующие в описании и формуле на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (см. пунктом 1 статьи 1378 Кодекса):

- «... снабжено фиксаторами для механической блокировки *секций* ...» (пункт 1 формулы, приведенной в отзыве на возражение), в отличие от формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в пункте 3 которой приведены признаки – «... снабжено фиксаторами для механической

блокировки гидроцилиндров ...»;

– «... пультом дистанционного управления ...» (пункт 4 формулы, приведенной в отзыве на возражение), в отличие от формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в пункте 6 которой приведены признаки – «... пультом дистанционного электрогидравлического управления ...».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 42013 признать недействительным полностью.**