

**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, поступившее 30.07.2020 от Златова Юрия Александровича (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 148442, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 148442 на полезную модель «Эвакуатор-автовоз» выдан по заявке № 2014136968/11 с приоритетом от 11.09.2014 на имя ИП Ганина Артема Евгеньевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Эвакуатор-автовоз, содержащий шасси базового автомобиля, гидравлическую систему, загрузочную надстройку, состоящую из нижней и верхней платформ, гидроцилиндры подъема верхней платформы, лебедку, расположенную на нижней платформе, переднюю стойку, размещенную в передней части нижней платформы, заездные аппарели, отличающийся тем, что гидроцилиндры подъема расположены в задней части эвакуатора, шарнирно закреплены на верхней и нижней платформах и снабжены кожухами с отверстиями для установки фиксатора, обеспечивающего

фиксацию гидроцилиндров».

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 отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, так как присущи техническому средству, сведения о котором стали общедоступными в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены следующие документы:

- Копия паспорта транспортного средства 52 ОВ 608953 (далее – [1]);
- Копия акта о приеме – передачи объекта основных средств №000346 от 29.08.2016 (далее – [2]);
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 77 43 № 625317 (далее – [3]);
- Заключение по технической экспертизе транспортного средства от 25.11.2019 с фотографиями (23 шт.) транспортного средства (далее – [4]);
- Полный текст одобрения типа транспортного средства «ТС RU E-RU.MT2O.A00484» и приложения к нему (далее – [5]).
- Копия «Сертификата соответствия РОСС.RU.OC12.M00544» сроком действия до 17.04.2022 (далее – [6]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя в корреспонденции от 06.11.2020 поступил отзыв, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что на представленных в возражении изображениях [4] не визуализируются признаки формулы

оспариваемого патента, характеризующие, например: шарнирное закрепление гидроцилиндров подъема и снабжение их кожухами с отверстиями для установки фиксатора, обеспечивающего фиксацию гидроцилиндров.

Также в своем отзыве патентообладатель указывает, что именно им была раскрыта информация о технических характеристиках оспариваемой полезной модели до даты ее приоритета. В подтверждение указанных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- Копия протокола осмотра доказательств сайта от 13.02.2020г., зарегистрированного в реестре №52/309-н/52-2020-4-205 (далее - [7]);
- Копия договора подряда №027/14 от 17.04.2014г. между ООО «СМАРТЭКО-НН» и ООО «Сибирский технический центр МАН» (далее - [8]);
- Копия договора купли-продажи №064/14 от 23.06.2014г. между ООО «СМАРТЭКО-НН» и ООО «ДМ Исудзу» (далее - [9]);
- Копия договора купли-продажи №076/14 от 18.06.2014г. между ООО «СМАРТЭКО-НН» и ООО «Дакар-Авто» (далее - [10]);
- Заявление Пронюшкина А.А., (далее - [11]);
- Приказ от 01.11.2012г. о приеме на работу Пронюшкина А.А. в ООО СМАРТЭКО-НН, трудовой договор (далее - [12]);
- Должностная инструкция Главного конструктора ООО СМАРТЭКО-НН от 01.11.2012г., (далее - [13]);
- Чертежи (эвакуатор-автовоз) (далее - [14]).

Дополнительно, в процессе делопроизводства по данному возражению, патентообладателем были представлены следующие материалы:

- Заключение по технической экспертизе транспортного средства от 25.11.2019г., представленное к заседанию ППС от 25.02.2019г. по возражению против выдачи патента на полезную модель №148442 (далее - [15]);

- Возражение против выдачи патента на полезную модель №148442 представленное к заседанию ППС от 25.02.2019г., от Златова Ю.А. (далее - [16]);
- Решение УФАС по делу №052/01/14.5-1431/2019г, от 10.08.2020г. (далее - [17]);
- Заключение специалиста №61/20 от 05.12.2020 (далее - [18]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (11.09.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), 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 ПМ).

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 пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели,

заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 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. 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 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, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.4 Правил ППС решение Палаты по патентным спорам принимается по каждому делу в отдельности.

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.

В подтверждение факта использования технического средства (эвакуатора – автовоза), лицом, подавшим возражение, представлены паспорт транспортного средства [1], акты приема-передачи объекта [2], копия свидетельства о регистрации транспортного средства [3] и заключение по технической экспертизе транспортного средства [4], а также полный текст одобрения типа транспортного средства [5] и сертификат соответствия [6], из которых, согласно возражению, идентифицируются все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении данных источников необходимо отметить следующее. Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что документы [1], [3] подтверждают факт регистрации 30.07.2014 транспортного средства – эвакуатора, с идентификационным номером XEN7071A2E0000004, которому 14.08.2014 выдан регистрационный знак O928BX777. Паспорт транспортного средства [1] также подтверждает факт продажи данного эвакуатора, согласно которому, транспортное средство перешло в собственность от ООО «Евро Трак Сервис» к ООО «Лизинговая Компания Независимого Строительного Банка» 07.08.2014.

Таким образом, документы [1], [3] подтверждают факт использования на территории Российской Федерации с 07.08.2014 года (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) транспортного средства - эвакуатора, с идентификационным номером XEN7071A2E0000004, с регистрационным знаком O928BX777.

Здесь необходимо отметить, что в документах [1] - [3] отсутствуют сведения о конструктивных особенностях транспортного средства под идентификационным номером XEN7071A2E0000004.

При этом, в качестве сведений, раскрывающих техническую сущность транспортного средства под идентификационным номером XEN7071A2E0000004, в возражении указаны документы [4] – [6].

Документ [4] содержит в себе заключение по технической экспертизе транспортного средства под идентификационным номером XEN7071A2E0000004 и включает в себя текстовую часть, с анализом осмотра вышеуказанного транспортного средства, и приложения: фотографии (23 шт.) и копии документов [5] – [6].

Данное заключение подготовлено и подписано техническим экспертом Гребневым А.Ю., имеющим согласно сертификату соответствия [6] государственную сертификацию в области представления услуг, заключающихся в исследовании и анализе, в том числе идентификации, транспортных средств.

Согласно представленным в заключении [4] фотографиям, транспортное средство с идентификационным номером XEN7071A2E0000004 содержит в своей конструкции все признаки формулы оспариваемого патента.

Анализ представленных изображений показал, что можно согласиться с данным доводом лица, подавшего возражение, ввиду того, что на фотографиях 1-23, приложенных к заключению [4], визуализируются признаки, характеризующие:

- эвакуатор-автовоз, содержащий шасси базового автомобиля (фото №4),
- гидравлическую систему (фото №16, 20-22),
- загрузочную надстройку, состоящую из нижней и верхней платформ (фото №4-6),
- гидроцилиндры подъема верхней платформы (фото №4-6),
- лебедку, расположенную на нижней платформе (фото №11-12),
- переднюю стойку, размещенную в передней части нижней платформы (фото №4-6),
- заездные аппарели (фото № 7-8),

- расположение гидроцилиндров подъема расположенные в задней части эвакуатора, шарнирно (фото №17-22) закреплены на верхней и нижней платформах (фото №4, 14-22),

- снабжение гидроцилиндров кожухами с отверстиями для установки фиксатора, обеспечивающего фиксацию гидроцилиндров (фото №14-16).

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что в материалах возражения присутствуют сведения, подтверждающие использование технического средства, для которого характерны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленных патентообладателем материалов [7] – [14] необходимо отметить, что в них отсутствуют сведения о факте раскрытия заявителем до даты ее приоритета информации, относящейся к противопоставленным в возражении сведениям, поскольку в указанных материалах не содержится информации о транспортном средстве под идентификационным номером XEN7071A2E0000004.

В отношении заключения технической экспертизы [15], которое было представлено в процессе рассмотрения ранее поданных возражений, необходимо отметить, что содержащиеся в нем сведения не изменяют вышеуказанного вывода.

В отношении представленной патентообладателем копии [16] ранее рассмотренного в Палате по патентным спорам возражение от 25.02.2019, необходимо отметить, что каждое возражение, поступающее в палату по патентным спорам, рассматривается в отдельности в рамках содержащихся в нем доводов (см. пункт 4.4 Правил ППС).

В отношении документа [17], содержащего Решение по делу №052/01/14.5-1431/2019, необходимо отметить, что указанные в нем сведения содержат указание на факт нарушения антимонопольного



законодательства Российской Федерации и не имеют отношения к предмету спора, ввиду отсутствия каких-либо доводов о материалах, содержащихся в данном возражении.

В отношении представленного патентообладателем заключения специалиста [18] необходимо отметить, что изложенный в нем довод о том, что заключения [4] и [15] «...распространяются на конкретное транспортное средство марки HYUNDAI и не могут выступать в качестве доказательства для оспаривания патента, так как патент имеет более широкую охрану и распространяется на любые транспортные средства, на которых возможна установка надстройки в виде изделия указанного в формуле полезной модели патента...», не может быть признан состоятельным, поскольку возможность использования содержащихся в данных заключениях сведений, для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, зависит лишь от возможности включения данных сведений в уровень техники на дату приоритета этой полезной модели, например, в результате использования соответствующего средства в гражданском обороте.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 148442 признать недействительным полностью.**