

**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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного Общества "Завод металлоконструкций" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.04.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №201004, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №201004 «Корзина для погрузки и транспортировки автомобильных полуприцепов на вагоне-платформе» выдан по заявке №2020121109 с приоритетом от 18.06.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является Иванов Владимир Владимирович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Корзина для погрузки и транспортировки автомобильных полуприцепов на вагоне-платформе, содержащая две боковые балки, систему опорных балок и проушины, отличающаяся тем, что в пространстве между опорными балками установлены подвесные площадки для колес полуприцепа, выполненные с возможностью образования совместно с

системой опорных балок ровного уровня пола при заезде и съезде полуприцепа.

2. Корзина по п. 1, отличающаяся тем, что площадки для колес полуприцепа выполнены с возможностью опускания при подъеме корзины на расстояние до 500 мм относительно опорных балок корзины.

3. Корзина по п. 1, отличающаяся тем, что площадки для колес полуприцепа расположены на расстоянии до 500 мм относительно опорных балок корзины при перевозке корзины на вагоне-платформе для исключения контакта элементов полуприцепа с балками корзины.

4. Корзина по п. 1, отличающаяся тем, что площадки для колес полуприцепа содержат механизм фиксации площадок от перемещений при перевозке корзины в порожнем состоянии».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что часть признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

Также в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели оспариваемого патента известны из уровня техники.

В подтверждение вышеприведенных доводов в возражении представлены следующие материалы:

- Патент EP 1712444 A1, опубл. 07.11.2007 (далее – [1]);
- Патент RU 2665985 C1, опубл. 05.09.2018 (далее – [2]).

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> (пункт 21 Правил ППС).

Отзыв на возражение патентообладателем был представлен на заседании коллегии 18.05.2021. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

По результатам рассмотрения возражения от 02.04.2021 коллегия пришла к выводу, что техническому решению, известному из источника [1], присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, заключающегося в увеличении количества терминалов, обеспечивающих проведение погрузочно-разгрузочных работ с корзиной и полуприцепом.

От патентообладателя поступило письмо, датированное 21.05.2021, в котором он выразил несогласие с решением коллегии от 18.05.2021. В своем письме патентообладатель представил свои доводы, по существу повторяющие доводы отзыва на возражение.

В подтверждение своих доводов, изложенных в письме, датированном 21.05.2021, патентообладателем 02.07.2021 была представлена видеозапись – [https://logirus.ru/news/transport/pek\\_i\\_fgk\\_testiruyut\\_kontreylernyy\\_servis\\_ne\\_to\\_lko\\_dlya\\_sebya-\\_a\\_dlya\\_rynka.html](https://logirus.ru/news/transport/pek_i_fgk_testiruyut_kontreylernyy_servis_ne_to_lko_dlya_sebya-_a_dlya_rynka.html), опубл. 01.11.2019, размещенная <https://youtu.be/IIABmr3TzNo>, (далее – [3]). При этом, по мнению патентообладателя, видеозапись [3] подтверждает сложность и трудоемкость использования иных средств фиксации, удерживающих полуприцеп на вагоне.

На заседании коллегии 12.08.2021 патентообладатель представил уточненную формулу спорной полезной модели, в независимый пункт 1 которой были внесены признаки из зависимого пункта 2 формулы, характеризующие выполнение площадки для колес полуприцепа с возможностью опускания при подъеме корзины относительно опорных балок корзины.

Кроме того, по мнению патентообладателя признаки, включенные в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента, являются

существенными для достижения технического результата, заключающегося в обеспечении фиксации колес полуприцепа в корзине при подъеме корзины.

Уточненная формула полезной модели была представлена в следующей редакции:

«1. Корзина для погрузки и транспортировки автомобильных полуприцепов на вагоне-платформе, содержащая две боковые балки, систему опорных балок и проушины, отличающаяся тем, что в пространстве между опорными балками установлены подвесные площадки для колес полуприцепа, выполненные с возможностью образования совместно с системой опорных балок ровного уровня пола при заезде и съезде полуприцепа, при этом площадки для колес полуприцепа выполнены с возможностью опускания при подъеме корзины относительно опорных балок корзины.

2. Корзина по п. 1, отличающаяся тем, что площадки опускаются на расстояние до 500 мм относительно опорных балок корзины.

3. Корзина по п. 1, отличающаяся тем, что площадки для колес полуприцепа расположены на расстоянии до 500 мм относительно опорных балок корзины при перевозке корзины на вагоне-платформе для исключения контакта элементов полуприцепа с балками корзины.

4. Корзина по п. 1, отличающаяся тем, что площадки для колес полуприцепа содержат механизм фиксации площадок от перемещений при перевозке корзины в порожнем состоянии».

В этой связи материалы заявки № 2020121109, по которой выдан оспариваемый патент, были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

В соответствии с результатами информационного поиска и экспертного заключения, внесенные патентообладателем изменения устранили причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии оспариваемого патента на полезную модель условию патентоспособности «новизна».

На основании вышеуказанного, в экспертном заключении был сделан вывод о соответствии полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, условию патентоспособности «новизна».

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 30.08.2021 представило дополнения к возражению, а также патент RU 189337 U1, опубл. 21.05.2019 далее [4]. По мнению лица, подавшего возражение, уточненная патентообладателем формула полезной модели содержит две совокупности существенных признаков, направленных на достижение двух различных технических результатов, а именно – «увеличение количества терминалов, обеспечивающих проведение погрузочно-разгрузочных работ с зафиксированным на корзине полуприцепом» и «обеспечение фиксации колес от продольного перемещения в корзине».

Анализ коллегией дополнительных материалов лица, подавшего возражение, а также патента [4] показал следующее.

Из патента [4] известны все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении фиксации колес от продольного перемещения в корзине.

Также коллегия пришла к выводу, что второй технический результат находится во взаимном противоречии с первым техническим результатом, поскольку первый и второй технические результаты достигаются на разных этапах погрузки. Т.е. нельзя рассматривать первый и второй технические результаты в совокупности, поскольку они достигаются совершенно разным набором конструктивных элементов корзины, характеризующих два разных устройства. Кроме того, в описании оспариваемого патента отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод, что указанные первый и второй технические результаты обеспечивают достижение общего технического результата. В частности, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения и конкретные примеры выполнения устройства,

раскрывающие в каких случаях и при каких условиях будет достигаться общий, а не суммарный технический результат.

На основании вышеизложенного был сделан вывод, что уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит две совокупности существенных признаков, направленных на достижение двух различных технических результатов, каждая из которых была известна из патентов [1] и [4].

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 25.01.2022: удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №201004 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2022 г. по делу № СИП-409/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента, вынесенное по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель, поскольку при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» Роспатентом не был проанализирован вопрос о возможности применения положений об «авторской льготе».

При этом Иванов Владимир Владимирович (далее - заявитель) выразил несогласие с Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2022 г. по делу № СИП-409/2022 и обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам. В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, заявитель просил отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2023 по делу № СИП-409/2022 постановил решение Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2022 по делу № СИП-409/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу Иванова Владимира Владимировича (заявителя) – без удовлетворения.

Таким образом, Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2022 по делу № СИП-409/2022 решение Роспатента от 25.01.2022 было отменено.

На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

От лица, подавшего возражение, 03.02.2023 поступили дополнительные доводы, в соответствии с которыми все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 уточненной формулы полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении фиксации колес от продольного перемещения в корзине, известны из уровня техники.

В подтверждение вышеприведенных доводов в дополнении к возражению представлены следующие материалы:

- Патент US 2914003 А, опубл. 24.11.1959 (далее – [5]);
- Патент EP 2902299 А1, опубл. 27.01.2015 (далее – [6]);
- Патент FR 2965257 А1, опубл. 30.03.2012 (далее – [7]).

От патентообладателя в корреспонденции от 11.05.2023 (по почте и по электронной почте) поступили дополнения к отзыву, содержащие следующие доводы.

Увеличение количества пригодных терминалов и обеспечение фиксации колес является следствием одного и того же свойства: способности пола корзины трансформироваться из «ровного пола» при заезде полуприцепа в корзину в «пол», в котором после подъема корзины и опускания подвесных площадок между поперечными балками образуются проемы для частичного проваливания колес полуприцепа. Таким образом, по мнению патентообладателя в рамках независимого пункта 1 уточненной формулы полезная модель характеризуется одной совокупностью признаков, которая обеспечивает достижение одного технического результата, который является как причиной, так и связью всех остальных результатов, присущих полезной модели. Также в представленной корреспонденции

патентообладатель представил анализ существенности признаков пункта 1 уточненной формулы полезной модели. Кроме того, патентообладатель повторно указывает, что в приведенных в возражении патентах [1] и [2] не раскрыта вся совокупность признаков пункта 1 уточненной формулы, в частности, в указанных патентах не раскрыто наличие подвесных площадок, которые располагаются между неподвижными поперечными балками пола и ввиду своего подвесного выполнения могут опускаться относительно поперечных балок, что обуславливает достижение технического результата в виде трансформации пола. Также в представленной корреспонденции патентообладатель указывает, что представил патент [4] представленный в дополнениях к возражению, не может быть противопоставлен ввиду наличия «авторской льготы» в полном объеме, но может быть противопоставлен в объеме формулы. При этом был представлен анализ формулы патента [4], в соответствии с которым, формула патента [4] не содержит признаков, характеризующих выполнение подвесных страховочных элементов с площадками – «...в пространстве между опорными балками установлены подвесные площадки для колес полуприцепа...», «...подвесные площадки для колес выполнены с возможностью образования совместно с системой опорных балок ровного уровня пола при заезде и съезде полуприцепа...» и «...подвесные площадки для колес полуприцепа выполнены с возможностью опускания при подъеме корзины относительно опорных балок корзины...». Также в представленной корреспонденции, патентообладатель представил анализ приведенных в дополнении к возражению патентов [5] – [7], в которых, по его мнению, также не раскрыта вся совокупность признаков пункта 1 уточненной формулы.

От лица, подавшего возражение, 15.05.2023 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о наличии в независимом пункте 1 скорректированной формулы нескольких совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата,



т.е. наличия несоответствия независимого пункта формулы одному техническому решению. Также лицо, подавшее возражение, приводит доводы в отношении того, что каждый из патентов [5] – [7] раскрывает все существенные для второго технического результата признаки уточненной формулы спорной полезной модели.

На заседании коллегии 05.07.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС, членами коллегии при рассмотрении данного спора были выявлены основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности. В частности был выявлен новый источник информации – заявка на полезную модель № 2019105089 далее [8], который может быть принят для оценки патентоспособности оспариваемого патента, поскольку в соответствии с пунктом 56 Правил ПМ заявка на полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении следующих условий – заявка подана в Российской Федерации, заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем, и с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса. При этом следует отметить, что именно по заявке [8] был выдан патент [4].

От лица, подавшего возражение, 28.08.2023, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы с учетом выявленных на коллегии 05.07.2023 оснований. Также лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены материалы заявки [8] на выдачу патента на полезную модель № 2019105089 от 22.02.2019, а также доводы, касающиеся раскрытия в материалах заявки всех существенных для второго технического результата признаков оспариваемой полезной модели, изложенных в независимом пункте 1 уточненной формулы.

На заседании коллегии 29.08.2023 сторонами спора были представлены дополнительные материалы.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, повторяющие материалы от 28.08.2023.

Патентообладателем была представлена позиция на основании выявленные коллегией, что в уровень техники для оспариваемого патента на полезную модель может быть включена заявка № 2019105089, для оценки условия патентоспособности «новизна» полезной модели в части существенных признаков независимого пункта 1, направленных на достижение технического результата заключающегося в обеспечении фиксации колес от продольного перемещения в корзине. При этом доводы патентообладателя по существу сводятся к тому, что нет оснований для вывода о том, что заявка № 2019105089 может быть включена в уровень техники для проверки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту № 201004, выданному по заявке № 2020121109, и может порочить новизну этой полезной модели. Кроме того, в своих пояснениях патентообладатель указывает, что является ошибочным предположение о наличии двух полезных моделей в объеме независимого пункта 1 уточненной формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (18.06.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский Кодекс 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 (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие 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 пунктом 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.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 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 сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 56 Правил ПМ заявка на полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен

получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

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.

Согласно пункту 80 Правил ПМ измененная формула, представленная в дополнительных материалах, признается содержащей иную полезную модель в случае замены независимого пункта формулы полезной модели новым независимым пунктом. Под заменой независимого пункта формулы полезной модели новым независимым пунктом понимается, в частности замена совокупности существенных признаков полезной модели, выбранной заявителем, по которой проведена экспертиза по существу, на другую совокупность признаков, раскрытую в первоначальных документах заявки.

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. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

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.

Согласно пункту 40 Требований ПМ, в независимый пункт однозвенной формулы не следует включать совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, и при этом признаки всех совокупностей необходимы и достаточны только для достижения технического результата, являющегося суммой результатов.

Согласно подпункту 1 б) пункта 40 Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями. Признаки иных зависимых пунктов считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта.

Согласно пункту 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны,

отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле (формуле, указанной на стр. 2 – 3 заключения).

Сведения, содержащиеся в патентах [1] – [2], могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Из патента [1] известна корзина для погрузки и транспортировки автомобильных полуприцепов на вагоне-платформе (фиг. 3), содержащая две боковые балки 21 («Балка» – конструктивный элемент, обычно в виде бруса, работающего главным образом на изгиб, широко применяют в машиностроении, транспортных средствах и т.д., «Балка-стенка» – конструктивный элемент в виде балки, перекрывающей значительную часть пролета по высоте, т.е. выполняющий функцию стенки, «Новый политехнический словарь», гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2003), систему опорных балок 20 и проушины 24, 25, при этом опорные балки выполнены и расположены с возможностью образования ровного уровня пола (ровной поверхности) при заезде и съезде полуприцепа. При этом часть опорных балок 20 после загрузки полуприцепа служат опорой для его колес, т.е. образуют площадки для этих колес, образующие совместно с остальными опорными балками ровный уровень пола при заезде и съезде полуприцепа.

Техническое решение по пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от технического решения, раскрытого в патенте [1], только тем, что площадки выполнены именно подвесными.

Однако выполнение площадок именно подвесными не влияет на достижение указанного в оспариваемом патенте технического результата. В описании оспариваемого патента (раздел «Раскрытие сущности», с. 3 строки 33 - 35) указано, что техническим результатом полезной модели является – «увеличение количества терминалов, обеспечивающих проведение погрузочно-разгрузочных работ с корзиной и полуприцепом».

При этом указанный технический результат достигается за счет возможности организовать погрузочно-разгрузочные работы без вспомогательной аппарели (с. 3 строки 25 – 28, описания оспариваемого патента), что приводит к возможности использования в качестве погрузочных терминалов любых площадок без их дооборудования вспомогательными конструкциями или специальной инфраструктурой. Кроме того, на с. 4 строки 9 – 14 описания оспариваемого патента указано, что – «...ровный уровень пола при заезде и съезде полуприцепа, позволяет организовать погрузочно-разгрузочные работы на терминале без вспомогательной аппарели, так как ровный уровень пола обеспечивает беспрепятственный проезд полуприцепа через корзину, что, соответственно, увеличивает количество пригодных к погрузке терминалов...».

Таким образом, приведенные сведения из описания к оспариваемому патенту указывают на то, что при использовании данной полезной модели будет объективно проявляться техническое свойство, заключающееся в отсутствии препятствия для заезда и съезда полуприцепа при его загрузке в корзину и его разгрузке из корзины, которое требовалось бы устранять с помощью дополнительных средств (аппарелей), что в свою очередь позволит увеличить количество используемых терминалов.

При этом следует отметить, что в описании оспариваемого патента не раскрыто, как выполнение площадок для колес именно подвесными



направлено на достижение технического результата – «увеличение количества терминалов, обеспечивающих проведение погрузочно-разгрузочных работ с корзиной и полуприцепом». Кроме того, в описании также не раскрыта причинно-следственная связь между таким выполнением площадок для колес и возможностью заезда полуприцепа на корзину без использования аппарели.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения о несущественности признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому площадки для колес полуприцепа выполнены именно подвесными.

В отношении довода, приведенного в отзыве патентообладателя, о том, что выполнение площадок для колес подвесными влияет на достижение указанного в описании технического результата за счет обеспечения фиксации колес, нужно отметить следующее. С данным доводом нельзя согласиться, поскольку возможность фиксации колес полуприцепа не оказывает влияние на техническое свойство, заключающееся в отсутствии препятствий для заезда и съезда полуприцепа при его загрузке в корзину и его разгрузке из корзины.

Дополнительно можно отметить, что в независимом пункте 1 формулы отсутствуют признаки, описывающие механизм фиксации колес прицепа за счет выполнения площадок под них подвесными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [1] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункты 1, 2 статьи 1351 Кодекса).

Данный вывод не противоречит выводу Решению Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2022 по делу № СИП-409/2022, в котором указано – «...вывод Роспатента о том, что из патентного документа EP1712444 известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 201004, направленные на достижение заявленного технического результата, является правомерным...».

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 69 Правил и статьи 1351 ГК РФ указывают на несоответствие полезной модели по патенту Российской Федерации № 201004 условию патентоспособности «новизна»...».

Признаки зависимых пунктов 2 – 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что площадки для колес полуприцепа выполнены с возможностью опускания при подъеме корзины на расстояние до 500 мм относительно опорных балок корзины, площадки для колес полуприцепа расположены на расстоянии до 500 мм относительно опорных балок корзины при перевозке корзины на вагоне-платформе для исключения контакта элементов полуприцепа с балками корзины, и, что площадки для колес полуприцепа содержат механизм фиксации площадок от перемещений при перевозке корзины в порожнем состоянии, также являются несущественными, поскольку не направлены на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

В виду сделанного вывода патентный источник [2] не анализировался.

В корреспонденции от 11.05.2023, патентообладатель ходатайствовал о рассмотрении уточненной формулы спорной полезной модели в редакции от 12.02.2021. В независимый пункт 1 уточненной формулы были внесены признаки из зависимого пункта 2 формулы, характеризующие выполнение площадки для колес полуприцепа с возможностью опускания при подъеме корзины относительно опорных балок корзины, которые, по мнению патентообладателя, являются существенными для достижения технического

результата, заключающегося в обеспечении фиксации колес полуприцепа в корзине при подъеме корзины (см. пункт 40 Правил ППС).

Анализ представленных патентообладателем материалов показал, что представленная патентообладателем редакция уточненной формулы, в том виде как она изложена, нарушает требования подпункта 1б) пункта 40 Требований ПМ, а также подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса согласно которым, формула полезной модели, должна относиться к одному техническому решению.

Так, согласно описанию оспариваемого патента, признаки, характеризующие:

- выполнение корзины для погрузки и транспортировки автомобильных полуприцепов на вагоне-платформе, содержащей две боковые балки, систему опорных балок и проушины, при этом опорные балки выполнены и расположены с возможностью образования ровного уровня пола (ровной поверхности) при заезде и съезде полуприцепа, а часть опорных балок после загрузки полуприцепа служат опорой для его колес, т.е. образуют площадки для этих колес, образующие совместно с остальными опорными балками ровный уровень пола при заезде и съезде полуприцепа, что позволяет организовать погрузочно-разгрузочные работы на терминале без вспомогательной аппарели, так как ровный уровень пола обеспечивает беспрепятственный проезд полуприцепа через корзину, что, соответственно, увеличивает количество пригодных к погрузке терминалов (с. 4 строки 9 – 14 описания оспариваемого патента) (первая совокупность признаков).

- выполнение корзины для погрузки и транспортировки автомобильных полуприцепов на вагоне-платформе, содержащей две боковые балки, опорную балку под лапы полуприцепа, четыре опорные балки, проушины для поднятия корзины, при этом в пространстве между опорными балками установлены подвесные площадки для колес полуприцепа, выполненные с возможностью образования совместно с системой опорных балок ровного уровня пола при заезде и съезде полуприцепа, при этом подвесные элементы

для колес полуприцепа выполнены с возможностью опускания при подъеме корзины относительно опорных балок корзины, что обеспечивает фиксацию колес от продольного перемещения в корзине (вторая совокупность признаков).

В отношении признака, касающегося выполнения подвесных страховочных элементов с подвесными площадками, необходимо отметить, что наличие площадок на подвесных страховочных элементах не влияет на достижение технического результата – обеспечение фиксации колес от продольного перемещения в корзине. Т.е. признак, касающийся выполнения подвесных страховочных элементов с подвесными площадками, не является существенным. Существенным является возможность подвесных страховочных элементов опускаться при подъеме корзины, фиксируя колеса, а не конкретное конструктивное выполнение.

На основании представленных сведений, можно сделать вывод, что уточненная формула содержит несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, без достижения общего результата (см. подпункт 1а) пункта 40 Требований ПМ).

При этом в качестве технических результатов, на достижение которых направлена полезная модель, указаны результаты, которые заключаются:

- в увеличении количества терминалов, обеспечивающих проведение погрузочно-разгрузочных работ с корзиной и полуприцепом (первый технический результат);
- в обеспечении фиксации колес от продольного перемещения в корзине при погрузке (второй технический результат).

Данные технические результаты сформулированы с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога (патент EP2902299 A1, опуб. 05.08.2015 (далее [9])). При этом технические

результаты полезной модели по оспариваемому патенту направлены на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

При этом, увеличение количества терминалов, обеспечивающих проведение погрузочно-разгрузочных работ с корзиной и полуприцепом, как указано в описании оспариваемого патента, происходит за счет того, что обеспечивается ровный уровень пола при заезде и съезде полуприцепа.

Таким образом, первый технический результат достигается за счет выполнения корзины для погрузки полуприцепа с ровным уровнем пола для беспрепятственного заезда и съезда полуприцепа непосредственно с поверхности, на которой расположена корзина, а также отсутствия аппарелей.

В отношении второго технического результата, заключающегося в обеспечении фиксации колес от продольного перемещения в корзине при погрузке необходимо отметить следующее.

В своем отзыве на возражение патентообладатель указал – «...при проведении погрузочных работ на терминале с корзиной необходимо выполнить по крайней мере следующие этапы:

- помещение полуприцепа в корзину, размещенную вне вагона-платформы,

- фиксацию полуприцепа в корзине,

- перемещение корзины с полуприцепом на вагон-платформу...»,

что также подтверждено сведениями, раскрытыми в описании оспариваемого патента.

Таким образом, на основании сведений раскрытых в описании оспариваемого патента можно сделать вывод, что второй технический результат находится во взаимном противоречии с первым техническим результатом, поскольку первый и второй технические результаты достигаются на разных этапах погрузки. Т.е. нельзя рассматривать первый и второй технические результаты в совокупности, поскольку они достигаются

совершенно разным набором конструктивных элементов корзины, характеризующих два разных устройства.

Также следует отметить, что, в описании оспариваемого патента отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод, что указанные первый и второй технические результаты обеспечивают достижение общего технического результата. В частности, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения и конкретные примеры выполнения устройства, раскрывающие в каких случаях и при каких условиях будет достигаться общий, а не суммарный технический результат.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что уточненная формула содержит две совокупности существенных признаков, направленных на достижение двух различных технических результатов.

Данный вывод также не противоречит решению Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2022 по делу №СИП-409/2022 и выводу Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2023 по делу №СИП-409/2022.

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

При рассмотрении первой совокупности признаков, направленных на достижение первого технического результата, необходимо отметить, что включение в независимый пункт 1 уточненной формулы признаков, касающихся опускания колес, не меняет вывод о несоответствии условию патентоспособности «новизна» оспариваемого патента, сделанный выше, поскольку опускание площадок обеспечивает фиксацию колес на втором и третьем этапах погрузки, что никак не связано с использованием или неиспользованием аппарели при заезде/съезде полуприцепа и количеством терминалов, т.е. не влияет на первый технический результат.

В отношении второй совокупности признаков, влияющих на достижение второго технического результата – «обеспечения фиксации колес от продольного перемещения в корзине», необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено в решении Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2022 по делу №СИП-409/2022 в рамках рассмотрения возражения надлежало проверить вопрос «об авторской льготе» в отношении патента [4]. Следует отметить, что патент [4] не может быть включен в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом, вследствие 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 (пункт 3 статьи 1351 Кодекса). При этом также следует отметить, что бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

На заседании коллегии 05.07.2023 был выявлен новый источник информации – заявка на полезную модель [8], который может быть принят для оценки условия патентоспособности «новизна» оспариваемого патента (пункт 56 Правил ПМ).

Также можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что заявка на полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи (пункт 56 Правил ПМ). При этом в соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в решении по делу

№ СИП-1061/2019 от 03.09.2020 описание заявки включает в себя также и чертежи, которые (как и описание в целом) предназначены для более ясного понимания сущности решения (толкования формулы).

Из сведений, раскрытых в описании источника информации [8] известна корзина, содержащая две боковые балки (1), опорную балку под лапы полуприцепа (2), четыре опорные балки (3), проушины (4,5) для поднятия корзины. Между боковыми балками 1 установлены подвесные страховочные элементы (6). При использовании данной корзины для погрузки автомобильных полуприцепов, она устанавливается на ровной площадке без использования вспомогательной аппарели. С помощью автомобильного тягача полуприцеп завозится в корзину движением тягача вперед или задним ходом, при этом колеса полуприцепа располагаются в пространстве между опорными балками (3) и направляющими балками (8). При этом колеса полуприцепа «проваливаются» в пространство между опорными балками (3) и надежно фиксируются от продольных перемещений, при этом страховочные элементы (6) выполнены подвесными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [8] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении фиксации колес от продольного перемещения в корзине.

Признаки зависимых пунктов 2 – 4 уточненной формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными, поскольку не направлены на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [2], [4] – [7] не анализировались.

В отношении представленной патентообладателем видеозаписи [3], необходимо отметить, что представленные на ней сведения не изменяют сделанного выше вывода.



Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1351 Кодекса и п. 69 Правил ПМ).

На основании сделанного выше вывода анализ признаков зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №201004 признать недействительным полностью.**