

**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 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» (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Шерп» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.05.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №194419, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №194419 «Сочлененный колесный вездеход» выдан по заявке №2019119820 с приоритетом от 26.06.2019 на имя Гарагашьяна Алексея Маратовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Сочлененный колесный вездеход, содержащий переднюю секцию, заднюю секцию и узел сочленения, причем передняя секция содержит двигатель с трансмиссией, неповорачиваемые колеса и кузов, задняя секция содержит коробчатую раму, трансмиссию и неповорачиваемые колеса, отличающийся тем, что узел сочленения содержит пару горизонтальных гидроцилиндров, располагающихся в одной горизонтальной плоскости и пару наклонных гидроцилиндров, с возможностью работы как синхронно, так и в разные стороны, обеспечивая три управляемые степени свободы.

2. Сочлененный колесный вездеход по п. 1, отличающийся тем, что коробчатая рама задней секции имеет ровную площадку.

3. Сочлененный колесный вездеход по п. 2, отличающийся тем, что на раме-площадке может быть размещен бортовой или тентованный кузов, или бытовка, или автобусная надстройка, или коники для перевозки длинномерных грузов, или цистерна, или буровая, или экскавационная установка, или иная установка.

4. Сочлененный колесный вездеход по п. 1, отличающийся тем, что в конструкцию ходовой части передней секции заложены кронштейны для крепления ковша или отвала и гидроцилиндров их привода».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи вездеходу, сведения о котором раскрыты в материалах заявки на промышленный образец № 2017506429, по которой был выдан патент Российской Федерации № 111630, опубл. 18.10.2018.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- передняя секция содержит двигатель с трансмиссией;
- передняя секция содержит неповорачиваемые колеса;
- передняя секция содержит кузов;
- задняя секция содержит коробчатую раму;
- задняя секция содержит трансмиссию;
- задняя секция содержит неповорачиваемые колеса,

являются несущественным, поскольку не влияют на достижение технического результата, заключающегося в повышении проходимости сочлененного транспортного средства по пересеченной местности. По той же причине

признаки зависимых пунктов 2-4 также не являются существенными. В возражении подчеркнуто, что влияние признаков полезной модели на достигаемый ей технический результат должно раскрываться в описании. Если в описании это не раскрыто, признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента будет доказано, что они действительно влияют на технический результат (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 № С01-1321/2016 по делу № СИП-481/2016).

С возражением представлена справка ФГБУ ФИПС от 14.04.2019 №29/12-2018, где указано, что приложенные к ней материалы, содержащие первоначально представленные материалы заявки № 2017506429, а также материалы, представленные заявителем в процессе экспертизы заявки № 2017506429, являются точным воспроизведением материалов заявки № 2017506429 (далее – [1]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 29.07.2020 поступил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- признаки пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: передняя секция содержит неповорачиваемые колеса и задняя секция содержит неповорачиваемые колеса, а также передняя секция содержит двигатель с трансмиссией, не раскрыты в заявке [1];

- именно такое исполнение колес сочлененного колесного вездехода по оспариваемому патенту и обуславливает использование узла сочленения, содержащего гидроцилиндры, следовательно, выполнение передней и задней секций с неповорачиваемыми колесами является существенным признаком;

- именно двигатель с трансмиссией обеспечивают перемещение сочлененного колесного вездехода, таким образом, данные признаки следует признать существенными;

- признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: узел сочленения содержит пару горизонтальных гидроцилиндров, располагающихся в одной горизонтальной плоскости; узел сочленения содержит пару наклонных гидроцилиндров; наклонные гидроцилиндры выполнены с возможностью работы как синхронно, так и в разные стороны, обеспечивая три управляемые степени свободы, также не раскрыты в заявке [1].

От лица, подавшего возражение, 31.07.2020 поступили пояснения на отзыв патентообладателя, доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (26.06.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1394 Кодекса Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного образца.

Согласно пункту 2 статьи 1394 Кодекса после публикации в соответствии с настоящей статьёй сведений о выдаче патента на промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 54 Правил ПМ информационный поиск проводится, в том числе, в объеме заявок на выдачу патентов Российской Федерации на промышленные образцы, доступные для ознакомления третьих лиц.

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 подпункту 2) пункта 34 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Уровень техники» приводятся сведения из

предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, а также известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, в аналогах полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом: признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

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

Согласно материалам заявки [1], решение о выдаче патенте на промышленный образец по данной заявке было принято 12.09.2018. Согласно открытому реестру ФГБУ ФИПС сведения о выдаче патента №111630, выданного по заявке [1], были опубликованы 18.10.2018. Соответственно, с

этой даты любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки [1] (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1394 Кодекса).

Таким образом, сведения о заявке [1] стали общедоступны с 18.10.2018 (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ), т.е. до даты приоритета (26.06.2019) полезной модели по оспариваемому патенту и могут быть включены в уровень техники (см. процитированный выше пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

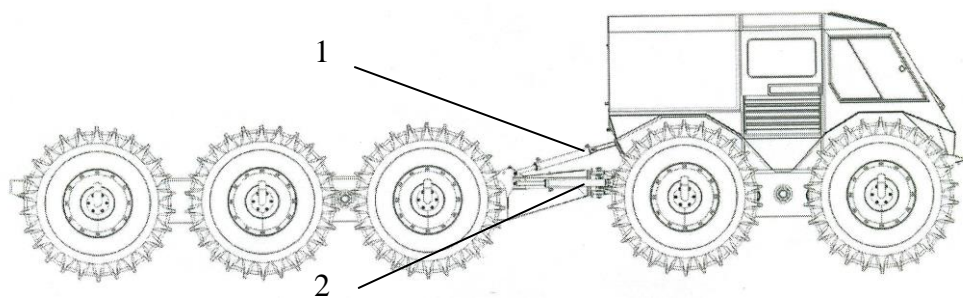
Из сведений, содержащихся в заявке [1], известен сочлененный колесный вездеход, содержащий переднюю секцию, заднюю секцию и узел сочленения (см. стр. 1, абзацы 1, 4; и, например, фиг. 1, 3 и 4). Передняя секция содержит двигатель с трансмиссией, колеса и кузов, задняя секция содержит коробчатую раму, трансмиссию и колеса (см. стр. 1, абзацы 4, 5, 7, 9; и фиг. 2-6).

Здесь необходимо отметить следующее.

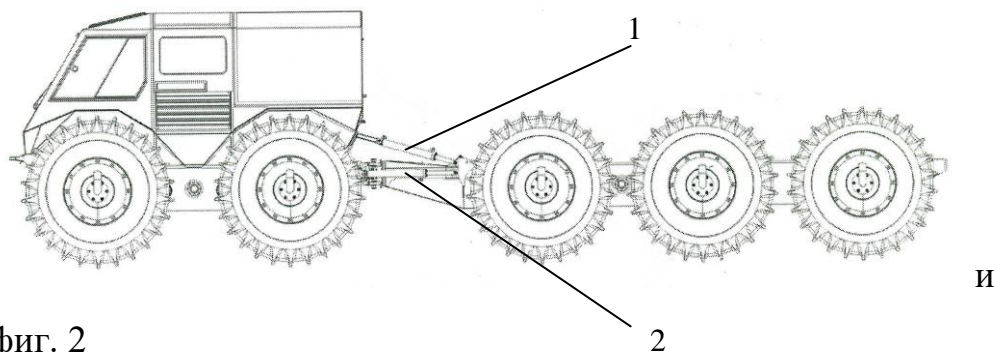
Общеизвестно, что трансмиссия – это устройство (шестерня или вал с цепью или приводом), передающее энергию от двигателя к колесам (см. Научно-технический энциклопедический словарь. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4898>). Следовательно, информация (см. стр. 1, абзац 9) о том, что в устройстве по заявке [1] привод может осуществляться на все десять колес, позволяет сделать вывод о том, что и передняя и задняя секции содержат трансмиссию.

Из материалов заявки [1] следует, что вездеход содержит узел сочленения, соединяющий переднюю и заднюю секции. Управление вездеходом по заявке [1] (см. стр. 2 абзац 3) осуществляется складыванием секций при помощи гидроцилиндров по одной, двум или трем степеням свободы (поворот влево-вправо, подъем вверх-вниз и скручивание). Следовательно, узел сочленения содержит гидроцилиндры.

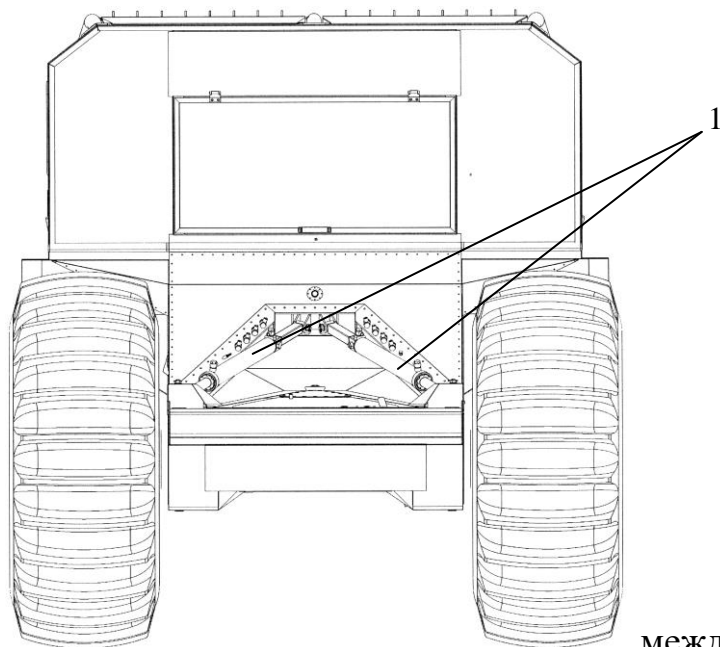
На фиг. 3



фиг. 4



фиг. 2



между секциями визуализируется узел сочленения, который, как следует из описания к заявке [1], содержит гидроцилиндры. При этом на фиг. 2-4 визуализируется два наклонных гидроцилиндра и два расположенных в одной горизонтальной плоскости горизонтальных гидроцилиндра (для наглядности гидроцилиндры обозначены цифрами (1) и (2) соответственно).



Как было указано выше, управление вездеходом по заявке [1] (см. стр. 2 абзац 3) осуществляется складыванием секций при помощи гидроцилиндров по одной, двум или трем степеням свободы (поворот влево-вправо, подъем вверх-вниз и скручивание). При этом специалисту в данной области техники, очевидно, что для подъема вверх-вниз наклонные гидроцилиндры будут работать синхронно, и для скручивания секций - в разные стороны.

Относительно признака независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение колес обеих секций вездехода неповорачиваемыми, необходимо отметить следующее.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту, она направлена на повышение проходимости сочлененного транспортного средства по пересеченной местности и бездорожью. При этом из упомянутого описания следует, что проходимость сочлененного вездехода увеличивается благодаря наличию полного контроля над узлом сочленения за счет возможности подъема передней секции на препятствие или ее удержания при пересечении канав.

Сведения о причинно-следственной связи признака, характеризующего выполнение колес неповорачиваемыми, на повышение проходимости сочлененного транспортного средства по пересеченной местности и бездорожью, в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют.

Следовательно, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что данный признак является несущественным (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Данный вывод находит свое отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-481/2016 (см. стр. 9, абзацы 3 и 4), где указано, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными,

даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

Таким образом, техническому решению, известному из сведений, содержащихся в заявке [1], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

Что касается признаков зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они так же являются несущественными, поскольку в описании отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом, заключающимся в повышении проходимости сочлененного транспортного средства по пересеченной местности и бездорожью.

Признаки зависимого пункта 2, характеризующие выполнение коробчатой рамы задней секции с ровной площадкой, в соответствии с описанием, направлены на результат, заключающийся в размещении на площадке различных компонентов и устройств.

Признаки зависимого пункта 3, характеризуют компоненты и устройства, которые могут быть размещены на площадке: бортовой или тентованный кузов, или бытовка, или автобусная надстройка, или коники для перевозки длинномерных грузов, или цистерна, или буровая, или экскавационная установка, или иная установка.

Признаки зависимого пункта 4, характеризующие наличие в конструкции ходовой части передней секции кронштейнов для крепления ковша или отвала и гидроцилиндров их привода, в соответствии с описанием направлены на возможность установки на вездеход данных устройств, для выполнения легких землеройных или снегоуборочных работ.

Поскольку, признаки зависимых пунктов 2-4 являются несущественными, включение какого-либо из данных признаков в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не

изменит сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №194419 признать недействительным полностью.**