



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

### РЕШЕНИЕ

Москва

29 сентября 2021 года

Дело № СИП-801/2020

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

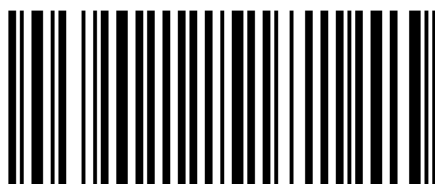
председательствующего судьи – Борисовой Ю.В.,

судей – Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного общества «КАМАЗ» (пр-т Автозаводский, д. 2, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827, ОГРН 1021602013971) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.07.2020 о признании недействительным патента Российской Федерации № 104246 на полезную модель, принятого по результатам рассмотрения возражения Грабовского Анатолия Аркадьевича.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего



самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Грабовский Анатолий Аркадьевич (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от публичного акционерного общества «КАМАЗ» – Попова В.В. (по доверенности от 01.01.2020 №31/20, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел»), Бурганов И.Я. (по доверенности от 01.10.2020 № 380/20, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел»);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Сенчихин М.С. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-667/41, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел»);

Грабовский Анатолий Аркадьевич (личность установлена по паспорту).

Суд по интеллектуальным правам

#### УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «КАМАЗ» (далее – заявитель, общество «КАМАЗ») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.07.2020 о признании недействительным патента Российской Федерации № 104246 на полезную модель, принятого по результатам рассмотрения возражения Грабовского Анатолия Аркадьевича.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Грабовский Анатолий Аркадьевич (далее – третье лицо).

Принимая во внимание необходимость выяснения обстоятельств, которые не могут быть установлены без наличия специальных познаний, и в целях получения консультации по техническим вопросам суд в порядке

статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 21.07.2021 привлек к участию в деле специалиста – Наказного Олега Алексеевича, доктора технических наук, профессора кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана».

В судебных заседаниях, состоявшихся 21.07.2021, 22.09.2021, специалист дал суду консультацию по техническим аспектам, ответил на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

Определением председателя второго судебного состава Суда по интеллектуальным правам Химичева В.А. от 22.09.2021 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Мындры Д.И. на судью Силаева Р.В., рассмотрение дела начато с самого начала.

Заявитель считает оспариваемое решение Роспатента необоснованным и незаконным по следующим основаниям.

Как утверждает заявитель, принимая решение о признании патента Российской Федерации на полезную модель № 104246 недействительным, Роспатент принял во внимание ошибочное мнение лица, подавшего возражение, о наличии существенных признаков независимых пунктов 1 и 5 формулы оспариваемого патента в противопоставленном источнике информации 1 — «Формирование и обеспечение качества автомобильного дизеля, часть 1», Камская государственная инженерно-экономическая академия, Набережные Челны, 2006 г., В.Н. Никишин (далее — источник 1).

Заявитель указывает, что на рисунках 5.71, 5.72 и 5.73 на страницах 360, 361 источника 1 отображена температура поверхностей поршней, и эти рисунки не имеют непосредственного отношения к конструкции поршня. Признак 1 «На днище выполнены две выборки, смещенные в одну

сторону относительно оси отверстия под поршневой палец», по мнению общества, в источнике 1 не раскрыт.

Ссылка на рисунок 5.64 на странице 351 монографии, на котором изображены профили поршня при действии тепловой нагрузки, в качестве доказательства раскрытия признака «Наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня имеет овальную форму» в источнике 1, по мнению общества «КАМАЗ» является несостоятельной. Как указывает заявитель, на странице 352 монографии, в третьем абзаце снизу указано: «Днище поршня практически не овализируется».

Ссылка на рисунок 5.62 «Деформация поршня от температурного расширения и давления газов» на странице 349 в качестве доказательства раскрытия признака «Наружная поверхность поршня, в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня — (имеет) бочкообразную форму» также является некорректной, поскольку указанный рисунок схематичен, в нем затруднительно рассмотреть исследуемый поршень. Однако, даже если предположить, что это поршень, то из данного рисунка усматривается, что поршень в районе проточек под кольца образует 3 ступени, и только средняя ступень нарисована с некоторой кривизной.

В подтверждение занимаемой позиции заявитель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 по делу № СИП-706/2019, а также утверждает, что из анализа указанного судебного акта следует, что в соответствии с мнением специалиста Наказного Олега Алексеевича, в источнике 1 перечисленные признаки не раскрыты, а имеющиеся на страницах 362, 363, 368, 369, 372 источника 1 указание на овально-бочкообразную форму относится лишь к юбке поршня, а не ко всей наружной поверхности поршня.

Заявитель утверждает, что поршень по независимым пунктам 1 и 5 формулы полезной модели оспариваемого патента отличается от поршней, известных из источника 1, следующими признаками:

- на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец;
- наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня – бочкообразную форму.

Впоследствии заявитель пояснил, что, по его мнению, спорная полезная модель отличается от противопоставленного источника тем, что наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, – бочкообразную форму. Заявитель выражает несогласие с выводами административного органа в этой части.

Таким образом, общество «КАМАЗ» полагает, что вывод Роспатента об известности признаков формулы оспариваемого патента не подтверждается представленными в материалы настоящего дела доказательствами, а доводы о несоответствии полезной модели № 104246 критерию патентоспособности «новизна» являются несостоятельными.

Дополнительно правовая позиция раскрыта заявителем в процессуальных документах, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 24.12.2020, 14.04.2021, 26.05.2021, 29.06.2021, 27.08.2021.

Грабовский А.А. 09.11.2020 предоставил отзыв на заявление, в котором сообщил, что считает требования заявителя необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Пояснил, что рисунки 5.71, 5.72, 5.73 на страницах 360, 361 являются информативными, отметил, что источником информации являются, в том числе эскизы, чертежи и изображения, указывающие на наличие того или иного отличительного признака.

Из упомянутых рисунков, по мнению Грабовского А.А., очевидно, что поршень, описанный в источнике 1, имеет на днище две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под палец.

Также Грабовский А.А. выразил несогласие с позицией заявителя относительно несостоятельности признаков, описанных на рисунке 5.64

(страница 351). В подтверждение этого третье лицо указало, что на рисунке 5.64 «А» отчетливо видна овализация днища поршня по его верхней кромке, а в таблице 5.10 на странице 352 указана величина овализации 0,002 мм (первая строка параметров).

Также Грабовский А.А. отметил, что формулировка в тексте «Днище поршня практически не овализируется» является формальной, так как визуально, без специальных средств контроля ее не определить, но на рисунке 5.64 «А» (страница 351) овализация присутствует.

По мнению Грабовского А.А., в патенте № 104246 величина овализации не указана. В этой связи утверждение заявителя о наличии овализации профиля поршня без уточнения конкретных параметров не является новизной при существовании источника 1 на момент регистрации оспариваемой полезной модели.

Также Грабовский А.А. выражает несогласие с доводом общества «КАМАЗ» о несостоятельности вывода Роспатента по поводу бочкообразности поршня. Грабовский А.А. отмечает, что согласно источнику 1 исследовался поршень к двигателю КамАз-7482, в свою очередь в соответствии с решением Роспатента от 21.07.2020 все признаки, описанные в патенте № 104246, присущи в том числе поршню для двигателя КамАз-7482.

Грабовский А.А. утверждает, что на рисунке 5.62 источника 1 показан профиль поршня для двигателя КамАз-7482, так как глава посвящена ему. На рисунке показан профиль поршня в холодном состоянии и профиль в горячем состоянии. По мнению третьего лица, является очевидным, что присутствует бочкообразность по всей наружной поверхности поршня.

Согласно отзыву Грабовского А.А. в решении Роспатента отмечен признак, не находящийся в причинно-следственной связи с техническим результатом, являющимся целью полезной модели. Этот факт противоречит условию патентоспособности полезной модели

в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента и пунктом 9.7.4.5 Регламента.

Грабовский А.А. 28.11.2020 представил уточненный отзыв, в котором указал, что довод общества «КАМАЗ» о том, что источники, рассмотренные Роспатентом, не раскрывают существенные признаки, а имеющееся на страницах 362, 363, 368, 369, 372 источника 1 указание на овально-бочкообразную форму относится лишь к юбке поршня, а не ко всей наружной поверхности поршня, а также довод общества «КАМАЗ» о том, что Суд по интеллектуальным правам и Роспатент подвергали анализу одни и те же источники, которые представлены и рассмотрены как по настоящему делу, так и по делу № СИП-706/2019, не основаны на законе и противоречат материалам дела.

Третье лицо при этом отмечает, что по делу № СИП-706/2019 оспаривалось решение Роспатента от 18.05.2019, вынесенное по возражению Грабовского А.А. от 26.12.2018.

При этом из материалов дела, консультации привлеченного судом специалиста и судебных актов по вышеуказанному делу следует, что страницы 337, 342, 344-353 источника 1 не рассматривались и не анализировались Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-706/2019.

Между тем, Грабовский А.А. указывает, что из оспариваемого по настоящему делу решения Роспатента от 21.07.2020 (страница 7) следует, что из сведений, содержащихся на страницах 348–352 источника 1, следует, что наружная поверхность поршня для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482 в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, имеет бочкообразную форму.

Таким образом, из толкования страниц 337, 342, 344–353 источника 1 Грабовский А.А. делает вывод, что поршень имеет овально-бочкообразную форму всей наружной поверхности, включая головку поршня.

На основании вышеизложенных обстоятельств Грабовский А.А. обращает особое внимание суда на то, что в решении Роспатента от 18.05.2019 и в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-706/2019 не анализировались страницы 337, 342, 344–353 источника 1, из которых следует, что поршень имеет овально-бочкообразную форму всей наружной поверхности, включая головку поршня. Между тем в соприкасаемой части исследования источников решение Роспатента от 18.05.2019 не противоречит решению Роспатента от 21.07.2020 и решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-706/2019. Все три решения дали анализ страницам 362, 363, 368, 369, 372 источника 1, в результате чего сделан вывод о том, что указание на овально-бочкообразную форму относится лишь к юбке поршня. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-706/2019 не вступает в противоречие с решением Роспатента от 21.07.2020, поскольку в соприкасаемой части предмета исследования сделан один и тот же вывод о том, что анализ страниц 362, 363, 368, 369, 372 источника 1, позволяет сделать вывод о том, что указание на овально бочкообразную форму относится лишь к юбке поршня.

Дополнительно правовая позиция изложена третьим лицом в отзывах, возражении на отзыв, возражениях, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 28.11.2020, 14.02.2021, 26.04.2021, 16.09.2021.

Роспатент представил отзыв от 02.12.2020, в котором считает требования заявителя необоснованными и не подлежащими удовлетворению в силу законности и обоснованности решения Роспатента от 21.07.2020, а также в связи с недоказанностью заявителем своих требований.

По мнению Роспатента, поршню для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482, известному из источника 1, присущи все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по



патенту Российской Федерации № 104246, включая характеристику назначения.

Поршень по независимому пункту 5 формулы патента Российской Федерации № 104246 отличается от упомянутого поршня, известного из источника 1, тем, что камера сгорания имеет вытеснитель. Однако данный признак является несущественным и не подлежит учету при проверке новизны полезной модели. Признак зависимого пункта 9 формулы спорного патента, согласно которому вытеснитель камеры сгорания имеет форму конуса, также является несущественным.

Как указывает в отзыве административный орган, поршню для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482 источника 1 присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте 5 формулы спорной полезной модели, включая характеристику назначения.

Таким образом, по мнению Роспатента, материалы возражения Грабовского А.А. подтверждают несоответствие полезной модели по патенту Российской Федерации № 104246 условию патентоспособности «новизна».

Административный орган считает ошибочными доводы заявителя о том, что при рассмотрении дела № СИП-706/2019 Судом по интеллектуальным правам установлено, что из источника 1 не известны содержащиеся в независимых пунктах 1 и 5 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 104246 признаки: наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, имеет бочкообразную форму.

Роспатент обращает внимание Суда по интеллектуальным правам на то обстоятельство, что в рамках оспариваемого в данном деле ненормативного правового акта от 21.07.2020 административным органом вывод об известности признаков, касающихся того, что наружная поверхность поршня для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482

выполнена в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии, имеет бочкообразную форму, был сделан на основании сведений, содержащихся на страницах 348-352 источника 1.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 по делу СИП-706/2019 прямо указано, что ссылки на страницы 337, 342, 344-353 источника 1 отсутствовали в возражении Грабовского А.А., к тексту возражения не прилагались, не могут быть отнесены к словарно-справочным изданиям. В этой связи в решении от 12.12.2019 констатировано, что страницы 337, 342, 344-353 источника 1 не могут быть учтены Судом по интеллектуальным правам в качестве доказательств при рассмотрении дела № СИП-706/2019.

Таким образом, административный орган полагает, что ссылки заявителя на материалы дела № СИП-706/2019 являются несостоятельными, поскольку положенные в основу решения Роспатента от 21.07.2020 сведения, содержащиеся на страницах 348–352 источника 1, не учитывались Судом по интеллектуальным правам в качестве доказательств по делу № СИП-706/2019.

Роспатент также указал, что по результатам анализа возражения третьего лица пришел к выводу о том, что из книги 1 известен поршень для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482 – одного технического решения, описанного в противопоставленном источнике.

Дополнительно правовая позиция раскрыта Роспатентом в пояснениях и письменных объяснениях, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 07.06.2021 и 21.09.2021.

В судебном заседании 22.09.2021 представители заявителя поддержали требования, изложенные в заявлении, представитель Роспатента и Грабовский А.А. изложили позицию по настоящему делу, возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзывах.

При разрешении спора суд исходил из следующих обстоятельств.

Патент Российской Федерации № 104246 на группу полезных моделей «поршень для двигателя внутреннего сгорания (варианты)» выдан по заявке № 2010148353/28 с приоритетом от 26.11.2010 на имя открытого акционерного общества «КАМАЗ» со следующей формулой:

«1. Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку с камерой сгорания в днище и канавками под компрессионные и маслосъемное кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что камера сгорания выполнена цилиндрической, а на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму, при этом в юбке поршня выполнены сквозные отверстия для слива масла.

2. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что соотношение номинального диаметра поршня и расстояния от оси отверстия под поршневой палец до днища находится в диапазоне от 119,86/75,71 до 119,89/76,04.

3. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что номинальный диаметр отверстия под палец составляет 45 мм, а номинальное расстояние между канавками под стопорные кольца составляет 95 мм.

4. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что верхний торец канавок под компрессионные кольца имеет уклон  $7^\circ$  относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а номинальная высота канавки под маслосъемное кольцо составляет 5 мм.

5. Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания с вытеснителем и канавки

под компрессионные и маслосъемное кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что камера сгорания выполнена цилиндрической, а на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму, при этом в юбке поршня выполнены сквозные отверстия для слива масла.

6. Поршень по п. 5, отличающийся тем, что соотношение номинального диаметра поршня и расстояния от оси отверстия под поршневой палец до днища находится в диапазоне от 119,86/75,71 до 119,89/76,04.

7. Поршень по п. 5, отличающийся тем, что номинальный диаметр отверстия под палец составляет 45 мм, а номинальное расстояние между канавками под стопорные кольца составляет 95 мм.

8. Поршень по п. 5, отличающийся тем, что верхний торец канавок под компрессионные кольца имеет уклон  $7^\circ$  относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а номинальная высота канавки под маслосъемное кольцо составляет 5 мм.

9. Поршень по п. 5, отличающийся тем, что вытеснитель камеры сгорания имеет форму конуса».

Грабовский А.А. обратился в Роспатент с возражением, поступившим в административный орган 09.04.2020, против выдачи патента Российской Федерации № 104246 на полезную модель «Поршень для двигателя внутреннего сгорания (варианты)», мотивированным несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении Грабовский А.А. указал, что все существенные признаки независимых пунктов 1 и 5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из уровня техники, а именно присущи поршням для дизелей КАМАЗ-7403, КАМАЗ-7405, КАМАЗ-740, КАМАЗ-7482.

В подтверждение данных доводов Грабовский А.А. представил следующие материалы:

1. В.Н. Никишин, Формирование и обеспечение качества автомобильного дизеля, часть 1, Камская государственная инженерно-экономическая академия. Набережные Челны 2006 г. (далее – источник 1), с. 321-362, 413, 424, 453-456;

2. Диссертация Д.О. Онищенко «Исследование теплового состояния деталей дизеля в трехмерной постановке с применением экспериментальных граничных условия», Москва 2002 г. (далее – источник 2), с. 1-9, 110-115, 125-128;

3. В.И. Медведков и др. Учебное пособие «Автомобили КамАЗ-5320 и Урал-4320», «Издательство ДОСААФ СССР», Москва 1981 г. (далее – источник 3), с. 1-93;

4. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Автомобили КамАЗ с колесной формулой 6\*4 и 6х6, Издательский дом «Третий Рим», Москва 2006 г. (далее – источник 4), с. 1-103;

5. скриншоты (далее – источник 5);

6. Интернет - распечатки (далее – источник 6).

От патентообладателя в Роспатент 08.06.2020 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, в каждом из представленных в возражении источников информации рассматривается поршень для двигателя внутреннего сгорания, однако нельзя сделать однозначный

вывод о том, что во всех этих источниках рассматривается один и тот же поршень.

В отзыве указано, что из сведений, содержащихся в источнике информации 1, не известны следующие признаки:

1. камера сгорания выполнена цилиндрической с вытеснителем в форме конуса (пункт 5 формулы);

2. на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец (пункты 1 и 5 формулы);

3. наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму (пункты 1 и 5 формулы);

4. наружная поверхность поршня, в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - (имеет) бочкообразную форму (пункты 1 и 5 формулы).

С отзывом представлены копии страниц 343, 349, 351, 352, 360-363 источника информации 1.

Проанализировав доводы возражения и отзыва на возражение, касающиеся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», соответствующие патентные документы, Роспатент в оспариваемом решении пришел к следующим выводам.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле.

Назначение полезных моделей по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии пунктов 1 и 5 формулы: «поршень для двигателя внутреннего сгорания».

Из источника 1 известен поршень для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482, то есть устройство того же назначения, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту.

Данный поршень (источник 1, страницы 343, 360, 361; рисунки 5.57, 5.72, 5.73) содержит головку, имеющую в днище цилиндрическую камеру сгорания и канавки под компрессионные и маслосъемное кольца. Поршень, содержит юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца. В юбке поршня выполнены сквозные отверстия для слива масла. На днище поршня выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец. Из сведений, содержащихся на страницах 348-352 источника 1, следует, что наружная поверхность поршня для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482 в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, имеет бочкообразную форму.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи поршню для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482, известному из источника 1.

Поршень по независимому пункту 5 процитированной выше формулы отличается от упомянутого поршня, известного из источника 1, тем, что камера сгорания имеет вытеснитель.

Роспатент также отметил, что на заседании коллегии, представителем лица, подавшего возражение, были приведены доводы о несущественности данного признака. В свою очередь Роспатент согласился с данным доводом ввиду того, что из описания к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, следует, что техническим результатом предложенной группы полезных моделей является повышение надежности и долговечности поршня двигателя внутреннего сгорания.

При этом согласно описанию причинно-следственная связь упомянутого отличительного признака с указанным техническим результатом заключается в том, что «...наличие в камере сгорания

вытеснителя, имеющего конусную форму, позволяет обеспечить быстрое смешивание топливно-воздушной смеси при запуске двигателя и, тем самым, повысить надежность и долговечность поршня».

Роспатент пришел к выводу о том, что признак, касающийся формы камеры сгорания, влияет на смесеобразование и не находится в причинно-следственной связи с упомянутым выше техническим результатом, то есть является несущественным.

По тем же основаниям Роспатент оценил как несущественный признак зависимого пункта 9 процитированной выше формулы, согласно которому вытеснитель камеры сгорания имеет форму конуса.

Таким образом, Роспатент указал, что все существенные признаки независимого пункта 5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи поршню для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482, известному из источника 1.

На основании изложенного Роспатент констатировал, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации) (далее – ГК РФ).

Относительно признаков зависимых пунктов 2–4 и 6–8 процитированной выше формулы, касающихся определенных числовых значений и соотношений, Роспатент отметил, что они являются несущественными.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент принял решение удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 104246 признан недействительным полностью.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71



Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный правовой акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что не оспаривается административным органом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом «КАМАЗ» в заявлении, поданном в суд.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов

гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 27 Постановления № 10, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (26.11.2010), по которой выдан оспариваемый патент, при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ 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 29.01.2008 № 326 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ 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 ГК РФ 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.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента в разделе описания «Осуществление полезной модели» показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном

разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие полезной модели». В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 1 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В силу подпункта 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи – дата их поступления в библиотеку.

Лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что приложенные к возражению источники информации стали общедоступными до даты приоритета спорной полезной модели.

Исследовав приложенные к возражению источники информации, учитывая данную специалистом Наказным О.А. консультацию, рассмотрев доводы, лиц, участвующих в деле, коллегия судей приходит к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Судебная коллегия, самостоятельно проанализировав имеющиеся в деле материалы, в том числе противопоставленный источник 1 (страницы 348–352), соглашается с выводом административного органа о том, что из данного источника известен поршень для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482 – устройство того же назначения, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту.

Указанное противопоставленное техническое решение содержит головку, имеющую в днище цилиндрическую камеру сгорания и канавки под компрессионное и маслосъемное кольца. Поршень содержит юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца. На днище поршня выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец.

Вопреки доводам заявителя, проведенный судебной коллегией анализ сведений на страницах 348–352 источника 1 показал, что из данных сведений действительно усматривается, что поршень для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482 в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, имеет бочкообразную форму.

Так, судебная коллегия отмечает, что из таблицы 5.10 (страница 352 источника 1), в которой приведены температурные деформации по высоте поршня вдоль и поперек оси поршневого пальца, усматривается, что

характер овализации по высоте поршня различный. Днище практически не овализируется, верхняя часть юбки – зона канавки маслосъемного кольца – овализируется с большой осью вдоль оси поршневого пальца. При этом величина овальности составляет 0,016 мм. Низ юбки овализируется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, величина овальности составляет 0,020 мм.

Кроме того, как указано на странице 352 источника 1, по кромке днища поршня овальность поршня профиля в рабочем состоянии минимальная и составляет 75 мкм на сторону. По нижней кромке юбки овальность равна 175 мкм на сторону.

Таким образом, вопреки доводам заявителя о том, что данный признак (овализация) проявляется в рабочем состоянии, судебная коллегия отмечает, что, тем не менее, данный признак присутствует (проявляется хоть в каком-то режиме работы) в противопоставленном источнике 1.

Кроме того, оценив сведения, приведенные в том числе на странице 349 источника 1, судебная коллегия отмечает, что на рисунке 5.62 отчетливо усматривается, что поршень в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, имеет бочкообразную форму. Доводы заявителя об обратном, в частности, о том, что из данного рисунка в принципе невозможно установить, что изображен поршень, признаются несостоятельными.

При этом судебная коллегия отмечает, что соответствующая бочкообразная форма поршня из рисунка 5.62 усматривается как в профиле в холодном состоянии (изображена сплошной линией), так и в горячем (изображена пунктирной линией).

В связи с изложенным, судебная коллегия приходит к выводу, что Роспатент обоснованно констатировал, что поршню двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482, раскрытому в источнике 1, присущи все признаки независимого пункта 1 и все существенные признаки независимого пункта 5 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 104246.

Иные источники являются справочными и приведены не в качестве сведений о каких-либо новых технических средствах, а в качестве подтверждения общепризнанности тех сведений, которые использованы при проведенной проверке наличия причинно-следственной связи признаков с техническим результатом.

Роспатент пришел к обоснованному выводу о несоответствии группы полезных моделей по патенту Российской Федерации № 104246 условию патентоспособности «новизна», установленному пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ и подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента, ввиду известности всех признаков независимого пункта 1 и всех существенных признаков независимого пункта 5 формулы из одного технического решения – поршня для двигателя внутреннего сгорания КамАз-7482, известного из источника 1.

Относительно того, что, по мнению заявителя, в рамках вступившего в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 по делу № СИП-706/2019, рассмотренному с участием специалиста, в источнике 1 соответствующие признаки не раскрыты, а содержащиеся на страницах 362, 363, 368, 369, 372 источника 1 сведения содержат указание на овально-бочкообразную форму применительно к юбке поршня, а не ко всей поверхности поршня, судебная коллегия отмечает следующее.

Как уже было указано ранее, приходя к выводу о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна», Роспатент руководствовался сведениями, содержащимися на страницах 348–352 противопоставленного источника 1 (последний абзац на странице 7 оспариваемого ненормативного правового акта от 21.07.2020).

При этом судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента и третьего лица, что данные сведения (страницы 348–352) Судом по интеллектуальным правам не исследовались и не были положены в основу вступившего в законную силу решения от 12.12.2019 по делу № СИП-706/2019 .



Как указал Суд по интеллектуальным правам в решении от 12.12.2019 по делу № СИП-706/2019, страницы 337, 342 и 344–353 источника 1 не представлялись заявителем при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам, были направлены в административный орган позднее, после оглашения резолютивной части заключения, согласно которой в удовлетворении возражения отказано. Суд по интеллектуальным правам в данном решении также отметил, что страницы 337, 342, 344–353 источника 1 являются доказательствами, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения.

Судебная коллегия обращает особое внимание на то, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 по делу № СИП-706/2019 указано, что упомянутые страницы 337, 342, 344–353 источника 1 не могут быть учтены судом при рассмотрении настоящего дела, вместе с тем указанные источники информации могут быть положены в основу нового возражения Грабовского А.А.

Таким образом, доводы заявителя о том, что Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-706/2019 и Роспатентом анализу подвергались именно те источники, что и при рассмотрении административным органом возражений Грабовского А.А., поступивших уже 09.04.2020, как и ссылки на применение в данном случае статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в этой части, являются несостоятельными.

Иные доводы заявителя являются производными от рассмотренных ранее и не нивелируют законность вынесенного административным органом решения от 21.07.2020.

Таким образом, оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оно принято уполномоченным органом, соответствует требованиям

действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

**РЕШИЛ:**

в удовлетворении заявленных публичным акционерным обществом «КАМАЗ» требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев