

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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Металпарт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.03.2026, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 239896, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 239896 «Крестовина карданного вала» выдан по заявке № 2025129662 с приоритетом от 28.10.2025. Обладателем исключительного права по патенту является ООО «Автокомпонент» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Крестовина карданного вала, содержащая корпус с четырьмя шипами, на каждом из которых установлены игольчатые подшипники, отличающаяся тем, что каждый шип выполнен с рабочим диаметром (d_1), на котором

размещается игольчатый подшипник, и уплотнительным диаметром (d_2), при этом между рабочим диаметром (d_1) и уплотнительным диаметром (d_2) выполнена коническая силовая опора длиной (l) 3,0–6,0 мм, при этом соотношение диаметров d_2/d_1 составляет 1,1.

2. Крестовина карданного вала по п. 1, отличающаяся тем, что коническая поверхность шипа выполнена с углом конуса, обеспечивающим плавный переход от диаметра (d_1) к диаметру (d_2) без концентрации напряжений.

3. Крестовина карданного вала по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена из легированной стали с термообработкой зоны перехода между диаметрами (d_1) и (d_2)».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи крестовине карданного вала модели МР-469-2201025, артикул МР-469-2201025, которая введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации компанией ООО «Металпарт до даты приоритета оспариваемого патента.

В подтверждение данных доводов, с возражением представлены следующие материалы (копии):

- контракт МР-MBS-2024 от 01.03.2024 и дополнительное соглашение к нему (далее – [1]);
- сборочный чертеж МР-469-2201025 (далее – [2]);
- таможенная декларация на товары 10228020/050125/5001686 от 05.01.2025 и добавочный лист к декларации на товары (далее – [3]);
- инвойс MBS-2024-09 от 05.06.2024 к контракту [1] (далее - [4]);

- таможенная декларация на товары 10228020/070225/5018529 от 08.02.2025 и добавочный лист к декларации на товары (далее – [5]);
- инвойс HRMP-20240403/5-3 от 03.04.2024 к контракту [1] (далее - [6]);
- договор поставки товара № 157 от 25.03.2024 (далее – [7]);
- универсально-передаточные документы №№ МО-19, МО-22 (далее - [8]).

При этом в возражении приведены доводы о том, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь признаков, характеризующих каждую отдельную точку диапазона от 3,0 до 6,0 мм с техническим результатом, заключающимся в повышении прочности и долговечности крестовины, предотвращении поломки в переходной зоне, при сохранении прочностных и силовых нагрузок. Следовательно, данные признаки являются несущественными.

В отношении признаков зависимого пункта 2, в возражении указано, что они также являются несущественными. Что касается признаков зависимого пункта 3, то, по мнению лица, подавшего возражение, они присущи крестовине карданного вала модели МР-469-2201025, артикул МР-469-2201025.

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> (см. пункт 21 Правил ППС).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 30.04.2026 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Лицом, подавшим возражение, не представлено убедительных доказательств факта введения в гражданский оборот изделия, содержащего все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Чертеж [2] не может быть признан надлежащим доказательством содержания договорных обязательств сторон и характеристик товара, поставлявшегося в рамках контракта [1]. Так, согласно пункту 12.2 контракта [1] он составлен в двух экземплярах на русском и английском языках, каждый из которых считается оригиналом, по одному экземпляру для каждой из сторон. Таким образом, стороны прямо согласовали языки договорной документации, имеющей юридическое значение - русский и английский. Дополнительное соглашение к контракту [1] не содержит условий об изменении языков договорной документации. Однако, чертеж [1] выполнен на китайском языке, который не предусмотрен условиями контракта [1] в качестве языка договорной документации.

Кроме того, согласно пункту 1 дополнительного соглашения к контракту [1] продукция, выпускаемая (manufactured) продавцом, производится (manufactured) по чертежам, согласованным обеими сторонами. Таким образом, условия контракта прямо предусматривают, что продавец — Suzhou Mobis Engine Parts Co., Ltd. - должен являться производителем продукции. Вместе с тем из представленных деклараций [3] и [5] следует, что производителем изделия указано иное лицо - HANGZHOU HUAYUTAI AUTO PARTS CO., LTD, то есть третье лицо, не являющееся стороной контракта [1]. При таких обстоятельствах отсутствуют доказательства того, что ввезенное изделие соответствует чертежу [2].

Из документов [8] следует, что ООО «Металпарт» передало ООО «Торговый дом Автозавод» изделия МР-469-2201025. Однако, ООО «Металпарт» и ООО «Торговый дом Автозавод» являются аффилированными лицами, поскольку состав их участников совпадает, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ.

Вместе с тем правовая позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная, в частности, в деле № СИП-750/2020, указывает на то, что

передача товара внутри группы аффилированных лиц сама по себе не подтверждает реальное использование соответствующего объекта в гражданском обороте. Суды исходят из необходимости оценки не только формального наличия документов, но и фактического вывода товара на рынок, то есть его реализации независимым третьим лицам.

Кроме того, согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом Автозавод» осуществляет торговую деятельность, то есть само по себе не является конечным потребителем продукции. При таких обстоятельствах представленные договор [7] и документ [8] подтверждают оформление внутригруппового документооборота, но не доказывают фактическое введение изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В возражении не представлено доказательств последующей реализации ООО «Торговый дом Автозавод» изделий независимым третьим лицам. Следовательно, отсутствуют доказательства того, что изделие вышло за пределы группы аффилированных лиц и стало доступно неопределенному кругу лиц.

Также в отзыве приведены доводы о том, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными, при этом совокупность всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известна из чертежа [2].

Кроме того, в отзыве содержатся ссылки на позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 29 февраля 2024 года по делу № СИП-165/2023, постановлении от 11.09.2019 по делу № СИП-845/2018, постановлении от 13 декабря 2021 года по делу № СИП-219/2021.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Металпарт» и ООО «ТД Автозавод» (далее – [9]);

- письмо № 002-16-2684 от 28.04.2026 (далее – [10]).

От лица, подавшего возражение, 02.06.2026 поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Язык контракта [1] относится к документам, описывающим договорные, юридические отношения между договаривающимися лицами (то есть к самому контракту и дополнительным соглашениям к нему). Чертежи, приложенные к контракту, были составлены на территории производителя (Китай), на языке производителя (китайском) для производства на китайских предприятиях. Приложенные к контракту чертежи составлены не в рамках заключения договора, не определяют порядок взаимоотношений между договаривающимися лицами, а определяют стандарты производства изделия китайским изготовителем, поэтому могут и должны быть составлены на языке изготовителя.

«Suzhou Mobis Engine Parts Co., Ltd.» по контракту [1] является продавцом, а не производителем в связи с чем, производить изделия, поставляемые по контракту [1], может как самостоятельно, так и с использованием других производственных площадок. Использование других производственных площадок не будет являться передачей обязательств по контракту третьим лицам, так как обязательством по договору является продажа, а не производство автозапчастей.

Компанией «Suzhou Mobis Engine Parts Co., Ltd.» подготовлено информационное письмо, с приложением (далее - [11]), в котором указано, что для производства изделий была выбрана производственная площадка «HANGZHOU HUAYUTAI AUTO PARTS CO., LTD», производство происходит в строгом соответствии с согласованными чертежами между «Suzhou Mobis Engine Parts Co., Ltd.» и ООО «Металпарт».

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приведены доводы о том, что признаки формулы полезной модели: «на каждом из которых установлены

игольчатые подшипники»; «...длиной (l) 3,0–6,0 мм»; «коническая поверхность шипа выполнена с углом конуса, обеспечивающим плавный переход от диаметра (d1) к диаметру (d2) без концентрации напряжений» являются несущественными для осуществления заявленного технического результата.

Кроме того, с дополнением к возражению представлены следующие дополнительные материалы:

- универсально-передаточные документы №№ АЗ-608, АЗ-649, АЗ-1465, АЗ-1287 (далее - [12]);

- договоры поставки товара № ТЗ308 от 22.03.2024, № 28 от 16.04.2024, № 13 от 02.04.2024, № 106 от 28.02.2025 (далее – [13]).

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

С учетом даты подачи заявки (28.10.2025), 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, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015, в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее – Правила ПМ и Требования 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

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, 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; под

специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

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

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

Как следует из материалов возражения, все существенные признаки формулы, характеризующие полезную модель по оспариваемому патенту, присущи крестовине карданного вала модели МР-469-2201025, артикул МР-469-2201025, которая была введена в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого патента.

В соответствии с контрактом [1] продавец «Suzhou Mobis Engine Parts Co., Ltd.», обязуется продать, а покупатель ООО «Металпарт», оплатить и принять товар. Товар отгружается в соответствии с инвойсом, который является неотъемлемой частью настоящего контракта. В инвойсах [4] и [6], корреспондирующих с контрактом [1], упомянута крестовина карданного вала модели МР-469-2201025. Исполнение контракта [1] подтверждается таможенными декларациями на товар [3] и [5], согласно которым крестовина карданного вала модели МР-469-2201025 передана покупателю ООО «Металпарт», соответственно, 05.01.2025 и 08.02.2025.

Вместе с тем согласно пункту 1 дополнительного соглашения к контракту [1] «Продукция, выпускаемая Продавцом, производится по согласованным с обеих сторон чертежам. Чертежи прилагаются». Из письма [11] доводов лица, подавшего возражение, также следует, что

продукция, выполняется по чертежам, согласованным сторонами контракта [1]. Данная информация позволяет сделать вывод о том, что ООО «Металпарт» согласовало с «Suzhou Mobis Engine Parts Co., Ltd.» производство и последующую поставку продукции по чертежу [2].

На основании изложенного, материалы [1], [3]-[6] не подтверждают введение в гражданский оборот крестовины карданного вала модели МР-469-2201025, поскольку в результате исполнения контракта [1] сведения о крестовине стали известны не третьему лицу, а лицу, которое согласовывало чертеж крестовины [2].

Каких-либо доводов или материалов опровергающих данный вывод лицом, подавшим возражение, не представлено.

При этом в материалах возражения содержится договор [7] и универсально-передаточные документы [8], которые подтверждают, что ООО «Металпарт» осуществило продажу крестовины карданного вала модели МР-469-2201025 ООО «Торговый дом Автозавод».

Однако можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что ООО «Металпарт» и ООО «Торговый дом Автозавод» являются аффилированными лицами, поскольку состав их участников частично совпадает, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ [9].

При этом в соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в деле № СИП-750/2020, передача товара внутри группы аффилированных лиц сама по себе не подтверждает реальное использование соответствующего объекта в гражданском обороте. Суды исходят из необходимости оценки не только формального наличия документов, но и фактического вывода товара на рынок, то есть его реализации независимым третьим лицам.

Кроме того, согласно универсально-передаточным документам [8] крестовина карданного вала модели МР-469-2201025 получена

ООО «Торговый дом Автозавод» 05.02.2026 и 13.02.2026, т.е. после даты приоритета (28.10.2025) оспариваемого патента.

Следовательно, на основании сведений из материалов [1]-[8], информация о крестовине карданного вала модели МР-469-2201025, не может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Что касается материалов [12] и [13], то они представлены лицом, подавшим возражение, для подтверждения того, что ООО «Торговый дом Автозавод» осуществляло продажу крестовины карданного вала модели МР-469-2201025 третьим лицам: ООО «Автомир» 12.02.2025; ООО «ТД Восход» 17.02.2025; ООО «Велес» 17.04.2025; ООО «СаратовАвтоСнаб» 07.04.2025.

Вместе с тем как было установлено выше ООО «Торговый дом Автозавод» получил крестовину карданного вала модели МР-469-2201025, соответствующую чертежу [2] в 2026 году. Следовательно, крестовина карданного вала модели МР-469-2201025 по чертежу [2] не могла быть передана ООО «Торговый дом Автозавод» третьим лицам в 2025 году.

Что касается крестовины, относящейся к материалам [12] и [13], то лицом, подавшим возражение, не представлены материалы, раскрывающие конструктивные особенности данной крестовины.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в письме [10], представлены патентообладателем для сведения, и не повлияли на сделанный выше вывод.

Позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 29 февраля 2024 года по делу № СИП-165/2023,

постановлении от 11.09.2019 по делу № СИП-845/2018, постановлении от 13 декабря 2021 года по делу № СИП-219/2021 приняты коллегией во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2026, патент Российской Федерации на полезную модель № 239896 оставить в силе.