

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 18.08.2011 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ПО "УралТехноИмпэкс" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 105965, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105965 на полезную модель «Клапанный узел насоса» по заявке № 2011100871/28 с приоритетом от 12.01.2011 выдан на имя Каткаева Игоря Юрьевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Клапанный узел насоса, установленный в корпусе гидроблока насоса, содержащий седло с конической рабочей посадочной поверхностью и осевым цилиндрическим направляющим отверстием, тарельчатый клапан с периферийным эластичным уплотнителем и с непосредственным контактом с опорной поверхностью седла, соединенный с направляющей крестовиной, контактирующей со стенкой осевого цилиндрического отверстия седла, и выполненный, по крайней мере, с одним кольцевым зубцом на уплотняемой поверхности, ближе к наружному диаметру, отличающийся тем, что тарельчатый клапан и

направляющая крестовина соединены между собой неподвижно, тарельчатый клапан выполнен с контактом своей уплотняемой поверхностью с уплотняемой поверхностью седла через периферийный эластичный уплотнитель, седло выполнено с диаметром осевого цилиндрического направляющего отверстия $D=83,0$ мм, тарельчатый клапан выполнен с диаметром внутреннего края опорной поверхности $D_{во}=0,988D$ мм, с диаметром наружного края опорной поверхности $D_{но}=1,18D$ мм, с рабочим диаметром $D_p=1,55D$ мм и рабочей высотой $H_p=0,399D$ мм, с наружными диаметрами, соответствующими внутренним диаметрам периферийного эластичного уплотнителя максимальному $D_{max}=1,18D$ мм и минимальному $D_{min}=1,036D$ мм, при этом опорная поверхность контактирования меньше, чем уплотняемая поверхность контактирования седла не более чем в полтора раза, площадь поперечного сечения периферийного эластичного уплотнителя увеличена, но не более чем в два раза, кроме того, кольцевые зубцы выполнены по количеству не менее 5.

2. Клапанный узел насоса по п.1, отличающийся тем, что тарельчатый клапан и направляющая крестовина соединены между собой неподвижно сваркой трением.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

При этом в возражении отмечается, что ряд признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не может быть принят во внимание при оценке соответствия данной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду их несущественности. Так, по

мнению лица, подавшего возражение, несущественными являются следующие признаки полезной модели по оспариваемому патенту:

- признаки, характеризующие конкретные величины размеров отдельных элементов клапанного узла;
- «... опорная поверхность контактирования меньше, чем уплотняемая поверхность контактирования седла не более чем в полтора раза ...»;
- «... площадь поперечного сечения периферийного эластичного уплотнителя увеличена, но не более чем в два раза ...»;
- признак, указывающий на конкретное количество кольцевых зубцов, выполненных на тарельчатом клапане.

При этом все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, согласно возражению, присущи клапанному узлу, сведения о котором стали известны до даты приоритета этой полезной модели в результате его использования на территории Российской Федерации. В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- чертежи P101763-01, P101765-01, P101767-01, всего 3 л. (далее – [1]);
- договор поставки № 169-06 от 01.07.2009 с протоколом согласования цены к нему, всего 7 л. (далее – [2]);
- товарные накладные № 106 от 04.09.2009, № 107 от 04.09.2009, № 112 от 11.09.2009, № 122 от 28.09.2009, всего на 4 л. (далее – [3]);
- счет-фактуры № 139 от 04.09.2009, № 140 от 04.09.2009, № 145 от 11.09.2009, № 158 от 28.09.2009, всего на 4 л. (далее – [4]);
- платежные поручения № 191 от 27.11.2009, № 192 от 27.11.2009, № 193 от 08.12.2009, № 433 от 08.12.2009, всего на 4 л. (далее – [5])

- Технические условия: Клапанный узел плунжерного насоса. – Утв. ООО «УралТехноИмпекс» 15.05.2008. – Взамен ТУ 26-02-967-87 ; введ. 30.05.2008, всего 20 л. (далее – [6]).

Дополнительно лицо, подавшее возражение указывает, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны также и из материалов заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель № 2010118347/06 с приоритетом от 11.05.2010 (далее – [7]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв на данное возражение не поступил.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

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 уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются, при

условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, в частности, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

В соответствии с пунктом 9.5 Регламента ПМ одной полезной моделью в смысле положений настоящего пункта признается

совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата, или нескольких технических результатов, при условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту 4 пункта 22.4 Регламента ПМ заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Как отмечено в возражении, сведения о конструкции устройства, содержащего все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации.

Факт выполнения договора [2] подтверждается наличием товарных накладных [3], платежных поручений [5] и счетов-фактур [4]. В данных документах указаны товары, обозначенные в протоколе согласования цен к договору [2] позициями 2, 3 и 4. Указанные товары имеют то же наименование и идентифицирующие номера, что и изделия, изображенные на чертежах [1].

Таким образом, документы [2] – [5] в совокупности свидетельствуют об известности до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту сведений о техническом средстве, представленном на чертежах [1], в результате использования данного средства на территории Российской Федерации.

Анализ чертежей [1] показал, что размеры изображенных на них изделий позволяют при их соединении получить клапанный узел, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту. Дополнительно о предназначении изделий по чертежам [1] для компоновки в единый клапанный узел гидроблока насоса свидетельствуют технические условия [6] (см., в частности, рисунок и таблицу на стр.3).

Согласно чертежам [1] и техническим условиям [6] известный клапанный узел, также как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит седло с конической рабочей посадочной поверхностью и осевым цилиндрическим направляющим отверстием, тарельчатый клапан с периферийным эластичным уплотнителем и с непосредственным контактом с опорной поверхностью седла, соединенный с направляющей крестовиной, контактирующей со стенкой осевого цилиндрического отверстия седла, и выполненный с несколькими кольцевыми зубцами на уплотняемой поверхности, ближе к наружному диаметру.

Согласно приведенным в возражении чертежам [1] тарельчатый клапан известного клапанного узла, как и клапан в изделии по оспариваемому патенту, неподвижно соединен с направляющей

крестовиной. При этом как в известном изделии, так и в клапанном узле по оспариваемому патенту, уплотняемые поверхности тарельчатого клапана и его седла контактируют через периферийный эластичный уплотнитель.

Кроме того, размеры, проставленные на чертежах [1], свидетельствуют о том, что как в полезной модели по оспариваемому патенту, так и в известном клапанном узле, седло выполнено с диаметром осевого цилиндрического направляющего отверстия $D=83,0$ мм. При этом, учитывая указанные в технических требованиях чертежей [1] предельные допуски размеров, можно сделать вывод, что изделию, выполненному согласно этим чертежам, также присущи и признаки полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие величины диаметра наружного края опорной поверхности тарельчатого клапана, его рабочего диаметра, а также его наружных диаметров, соответствующих внутренним диаметрам периферийного эластичного уплотнителя.

Также анализ рисунка, приведенного на странице 3 технических условий [6], и размеров изделий, указанных на чертежах [1], показывает, что опорная поверхность контактирования имеет меньшую площадь, чем уплотняемая поверхность контактирования седла, т.е. также, как это описано в формуле оспариваемого патента.

Отличие изделия, сведения о котором стали известны в результате использования данного изделия на территории Российской Федерации, от полезной модели по оспариваемому патенту заключается в том, что на чертежах [1] просматриваются кольцевые зубцы в количестве, равном трем, а не пяти, как это указано в формуле оспариваемого патента.

Также на чертежах [1] не проставлены размеры, определяющие величину диаметра внутреннего края опорной поверхности и величину рабочей высоты тарельчатого клапана.

Кроме того, информация, содержащаяся на чертежах [1] и в

технических условиях [6], не позволяет судить о конкретном соотношении величин опорной поверхности контактирования и уплотняемой поверхности контактирования седла, которое согласно формуле оспариваемого патента «... меньше ... не более чем в полтора раза ...».

Также чертежи [1] и технические условия [6] не подтверждают, что известному изделию присущ признак полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому «... площадь поперечного сечения периферийного эластичного уплотнителя увеличена, но не более чем в два раза ...».

Однако следует отметить, что указанные отличительные признаки полезной модели по оспариваемому патенту от известного клапанного узла не могут быть отнесены к существенным признакам.

Так, в качестве технических результатов, получаемых в результате использования полезной модели по оспариваемому патенту, в описании к данному патенту указано:

- упрощение конструкции;
- повышение ресурса и надежности;
- расширение диапазона применения;
- повышение подачи кпд насоса;
- снижение трудоемкости ремонтных работ;
- обеспечение безопасности при эксплуатации.

Анализ описания к оспариваемому патенту показал, что в нем отсутствует информация, свидетельствующая о наличии причинно-следственной связи между приведенными выше отличительными признаками и возможностью достижения указанных технических результатов, как по отдельности, так и в совокупности (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

Таким образом, признаки полезной модели по оспариваемому патенту, отличающие ее от устройства, конструкция которого приведена в

материалах [1] и [6], не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи клапанному узлу, выполненному в соответствии с чертежами [1] и техническими условиями [6]. Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее. Выполнение соединения тарельчатого клапана и направляющей крестовины между собой неподвижным присуще, согласно чертежам [1], также и известному клапанному узлу. При этом конкретный метод соединения посредством «сваркой трением» не оказывает влияния ни на один из технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту.

Учитывая сделанный выше вывод рассмотрение источника информации [7] не проводилось.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 105965 признать недействительным полностью.