

**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. №321-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» 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 Мамедова Видади Бадал оглы (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.06.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №87661, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №87661 на группу полезных моделей «Замок для автомобильных колес (варианты)» выдан по заявке №2009115843/22 с приоритетом от 28.04.2009. Обладателем исключительного права на оспариваемый патент является Остапович Сергей Григорьевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Замок для автомобильных колес, содержащий болт с цилиндрической головкой, при этом болт имеет коническую часть, на цилиндрической поверхности головки болта по периметру выполнены расположенные параллельно оси болта радиально ориентированные выемки, вокруг цилиндрической части головки болта расположено цилиндрическое кольцо, которое охватывает выемки цилиндрической головки по периметру таким образом, что цилиндрическая головка и ее выемки располагаются в

углублении, образованном цилиндрическим кольцом и цилиндрической головкой болта, при этом замок содержит съемную ответную часть, надеваемую на цилиндрическую головку болта и имеющую грани под гаечный ключ, отличающийся тем, что каждая выемка цилиндрической головки болта образована двумя наклонными гранями, между которыми имеется соединяющая грани прямолинейная поверхность, при этом выемка в поперечном сечении по форме выполнена так, как показано на фигуре 5 позицией 13, цилиндрическое кольцо зафиксировано на головке с возможностью ее вращения вокруг оси болта, выемки расположены с различным угловым шагом по отношению друг к другу.

2. Замок по п.1, отличающийся тем, что наклонные грани, по крайней мере, одной выемки головки болта расположены под углом  $\beta_1$ , а наклонные грани, по крайней мере, одной другой выемки головки болта расположены под углом  $\beta_2$ , отличающимся от угла  $\beta_1$  и имеющим большее или меньшее значение.

3. Замок по п.1, отличающийся тем, что угол  $\beta_1$  одной грани выемки больше или меньше угла  $\beta_2$  другой грани этой выемки или эти углы равны.

4. Замок по п.1, отличающийся тем, что съемная головка имеет расположенный вокруг нее ограничитель в виде пояса, который выполнен заодно со съемной головкой или жестко соединен с ней.

5. Замок для автомобильных колес, содержащий гайку с цилиндрической головкой, при этом гайка имеет коническую часть, на цилиндрической поверхности головки гайки по периметру выполнены расположенные параллельно оси гайки радиально ориентированные выемки, вокруг цилиндрической части головки гайки расположено цилиндрическое кольцо, которое охватывает выемки цилиндрической части головки гайки по периметру таким образом, что цилиндрическая головка гайки и ее выемки располагаются в углублении, образованном цилиндрическим кольцом и головкой гайки, при этом замок содержит съемную ответную часть, надеваемую на цилиндрическую головку гайки и имеющую грани под гаечный

ключ, отличающийся тем, что каждая выемка цилиндрической головки гайки образована двумя наклонными гранями, между которыми имеется соединяющая эти грани прямолинейная поверхность, при этом выемка в поперечном сечении по форме выполнена так, как показано на фигуре 5 позицией 13, цилиндрическое кольцо зафиксировано на цилиндрической головке гайки с возможностью ее вращения вокруг продольной оси гайки, выемки расположены с различным угловым шагом по отношению друг к другу.

6. Замок по п.5, отличающийся тем, что наклонные грани, по крайней мере, одной выемки цилиндрической головки гайки расположены под углом  $\beta_1$ , а наклонные грани, по крайней мере, одной другой выемки цилиндрической головки гайки расположены под углом  $\beta_2$ , отличающимся от угла  $\beta_1$  и имеющим большее или меньшее значение.

7. Замок по п.5, отличающийся тем, что угол  $\beta_1$  одной грани выемки головки гайки больше или меньше угла  $\beta_2$  другой грани этой выемки или эти углы равны».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное наличием в формуле, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании и формуле.

В возражении указано, что признаки формулы оспариваемого патента:

- «цилиндрическая головка» (пункты 1, 5);
- «цилиндрическая поверхность головки» (пункты 1, 5);
- «выемка в поперечном сечении по форме выполнена так, как показано на фигуре 5 позицией 13» (пункты 1, 5);
- «цилиндрическая головка и ее выемки располагаются в углублении, образованном цилиндрическим кольцом и цилиндрической головкой болта» (пункт 1);

- «цилиндрическая головка гайки и ее выемки располагаются в углублении, образованном цилиндрическим кольцом и головкой гайки» (пункт 5);

не раскрыты на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (28.04.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленной полезной модели.

Согласно подпункту (4) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность

понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту (5) пункта 9.8 Регламента замена характеристики признака в формуле полезной модели отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) настоящего пункта.

Согласно подпункту (3) пункта 20.6 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

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

Анализ доводов возражения, касающихся наличия в формуле оспариваемого патента, признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании и формуле, показал следующее.

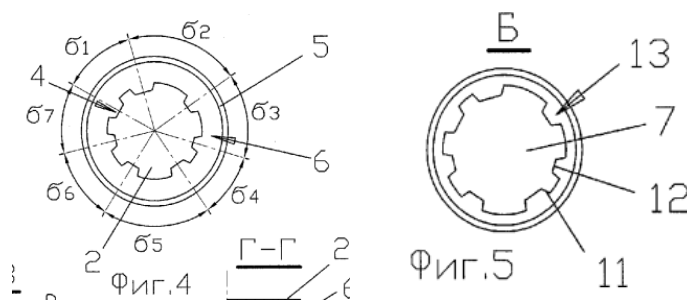
На дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в ней содержались как описание, так и формула, характеризующая группу полезных моделей. При этом признаки: «цилиндрическая головка»; «цилиндрическая поверхность головки»; «цилиндрическая головка и ее выемки располагаются в углублении, образованном цилиндрическим кольцом и цилиндрической головкой болта»; «цилиндрическая головка гайки и ее выемки располагаются в углублении, образованном цилиндрическим кольцом и головкой гайки» были раскрыты в независимых пунктах 1 и 5 формулы, характеризующей группу полезных моделей, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

В отношении признака: «выемка в поперечном сечении по форме выполнена так, как показано на фигуре 5 позицией 13» следует отметить, что он в буквальной формулировке отсутствовал в описании и формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи. Данный признак был внесен в формулу, характеризующую группу полезных моделей, по рекомендации экспертизы на основании процитированного выше подпункта (5) пункта 9.8 Регламента (см. запрос экспертизы от 27.05.2009).

Действительно в соответствии с подпунктом (5) пункта 9.8 Регламента замена характеристики признака в формуле полезной модели отсылкой к описанию или чертежам допустима.

Так в описании (см. страницу 5, последний абзац), содержащемся в заявке на дату ее подачи, указано: «Съемная головка 7 замка (фиг.5) имеет ответные грани 11, зеркально расположенные по отношению к граням 9 цилиндрической головки 2 болта. Грани 11 соединены прямолинейной поверхностью 12. Грани 11 и поверхность 12 образуют собой выемки 13, имеющие  - образную форму под выступы головки 2, которые расположены между выемками 4 головки 2 (фиг.4)».

При этом, на фиг. 4 и 5 представлено следующее:



Здесь следует отметить, что в соответствии с описанием позиция 13 - это выемка, а на фиг. 5 позицией 13 обозначен выступ.

При этом на фиг. 4 изображена головка болта замка, а на фиг. 5 – съемная головка замка.

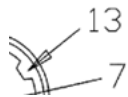
Из указанного описания следует, что и головка болта замка и ответная съемная головка замка, содержат и выступы и выемки, при этом для

обеспечения работы данного решения, форма выступов/выемок головки болта должна соответствовать форме выступов/выемок съемной головки замка.

Таким образом, признак формулы оспариваемого патента: «выемка в поперечном сечении по форме выполнена так, как показано на фигуре 5 позицией 13» характеризует именно форму выемки на головке болта. То есть, согласно формуле оспариваемого патента форма выемки на головке болта замка соответствует форме выступа 13 на съемной головке замка, для того, чтобы выступ входил в выемку.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов позволяющих сделать вывод о том, что в формуле, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, содержатся признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в описании и формуле.

Доводы обращения, поступившего 07.11.2017, по существу повторяют доводы возражения, которые подробно рассмотрены выше. Дополнительно в обращении указано, что признак формулы оспариваемого патента «выемка в поперечном сечении по форме выполнена так, как показано на фигуре 5 позицией 13» имеет более широкую трактовку.

С данным мнением согласиться нельзя, поскольку позицией 13 на фиг. 5 обозначена вполне определенная, законченная форма , которой должна соответствовать форма выемки.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №87661 оставить в силе.**