

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Прогресс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.02.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 40421, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 40421 на полезную модель «Рычаг натяжного устройства передачи гибкой связью двигателя внутреннего сгорания» выдан по заявке № 2004111193/22 с приоритетом от 14.04.2004 на имя ОАО «Заволжский моторный завод», со следующей формулой полезной модели:

«1. Рычаг натяжного устройства передачи гибкой связью двигателя внутреннего сгорания, содержащий поворотный несущий элемент с направляющей звездочкой, который обеспечивает натяжение цепи привода распределительных валов двигателя внутрь контура гибкой связи под действием усилителя от гидронатяжителя, отличающийся тем, что поворотный несущий элемент выполнен П-образным и охватывающим звездочку, при этом направляющая звездочка расположена на подшипнике качения, опирающемся на полноопорную ось, концы которой неподвижно заделаны в боковых пластинах поворотного несущего элемента, геометрические размеры которого зависят от диаметра делительной окружности звездочки D_i .

2. Рычаг натяжного устройства по п.1, отличающийся тем, что радиус качения поворотного элемента R определен соотношением $R=C_1 \cdot D_i$, где $C_1=0,6 \sim 1,3$.

3. Рычаг натяжного устройства по п.1, отличающийся тем, что расстояние a от оси звездочки до упорной площадки под гидронатяжитель $a=C_2 \cdot D_i$, где $C_2 = 0,38 \sim 1,1$.

4. Рычаг натяжного устройства по п.1, отличающийся тем, что поворотный несущий элемент выполнен сварным и состоит из двух частей: П-образного элемента и втулки.

5. Рычаг натяжного устройства по п.1, отличающийся тем, что поворотный несущий элемент выполнен из цельного листа, и часть элемента, образующего втулку, имеет незамкнутую поверхность».

Возражение против выдачи данного патента подано в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса и мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что «ООО НПП «Прогресс» производило и продавало... Натяжное устройство j-1006050» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, конструкция устройства по оспариваемому патенту идентична конструкции Натяжного устройства j-1006050.

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- Паспорт J-1006050 Комплект деталей для текущего ремонта механизма привода газораспределения двигателей ЗМЗ-406, 405, 409 и их модификаций. ООО НПП «Прогресс», г. Заволжье 2003 г. (далее – [1]);

- Спецификация j-1006050 «Натяжное устройство» (далее – [2]);

- Сборочный чертеж j-1006050СБ «Натяжное устройство» (далее – [3]);

- Спецификация j-1006053 «Рычаг со втулкой» (далее – [4]);

- Сборочный чертеж j-10060503СБ «Рычаг со втулкой» (далее – [5]);
- Чертеж j-1006056 «Рычаг» (далее – [6]);
- Чертеж j-10060508 «Втулка рычага» (далее – [7]);
- Чертеж j-1006054 «Звездочка» (далее – [8]);
- Чертеж j-1006055 «Ось» (далее – [9]);
- Чертеж j-1006060 «Шайба» (далее – [10]);
- Чертеж j-1006066 «Кольцо стопорное звездочки» (далее – [11]);
- Счет-фактура №3 от 30.01.2004 (далее – [12]);
- Товарная накладная №3 от 30.01.2004 (далее – [13]);
- Платежное поручение №40 от 03.02.2004 (далее – [14]);
- Выписка из лицевого счета от 03.02.2004 (далее – [15]);
- Счет-фактура №4 от 04.02.2004 (далее – [16]);
- Товарная накладная №4 от 04.02.2004 (далее – [17]);
- Платежное поручение №146 от 04.02.2004 (далее – [18]);
- Счет №4 от 02.02.2004 (далее – [19]);
- Выписка из лицевого счета от 04.02.2004 (далее – [20]);
- Доверенность №ДОВ-0170054 (далее – [21]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 28.06.2016 был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, «связь представленных технических и финансовых документов не является строгой, так как наименование изделия в чертежах и в финансовой документации (Натяжное устройство J-1006050) не обладает однозначной индивидуализирующей способностью». В отзыве отмечено, что подлинность представленных в возражении «финансовых документов» не подтверждена. При этом в данных документах отражены лишь мелкооптовые продажи. По мнению патентообладателя, «мелкооптовая продажа/покупка осуществляется для последующей розничной продажи

(потребителям купленных устройств) или непосредственно для установки в качестве детали (запчасти) по месту (в данном случае - для установки на определенные марки двигателей внутреннего сгорания) в процессе ремонта или монтажа. В возражении отсутствует подтверждение применения устройства потребителями купленных устройств». В отзыве отмечено, что из материалов, представленных в возражении, «никак не следует признак первого независимого пункта формулы полезной модели «...поворотного несущего элемента, геометрические размеры которого зависят от диаметра делительной окружности звездочки D_i ».

Также в отзыве подчеркнуто, что «директор ООО «Прогресс» Быков В.Е., подписавший Возражение, и являвшийся также единственным учредителем и руководителем ООО НПП «Прогресс»... в период с 20.07.1994 г по 14.07.2000 г. являлся работником АО «Заволжский моторный завод»... При этом, начало разработки изделия «Рычаг натяжного устройства» и первая конструкторская документация относятся к 1999-ому году... Таким образом, г-н Быков В.Е. имел свободный доступ к конструкторской документации, деталям и опытным экземплярам изделия «Рычаг натяжного устройства». Также в возражении отмечено, что «даже при первом, поверхностном сравнении конструкторской документации АО «ЗМЗ» и технической документации, представленной и якобы разработанной в ООО НПП «Прогресс», просматривается очевидное сходство, выходящее за рамки случайного и независимого создания аналогичного изделия. Быков В.Е., а также другие сотрудники ООО НПП «Прогресс» имели и другие возможности получения информации о технической сущности изделия «Рычаг натяжного устройства», в частности «официально подтвержденное начало его введения в гражданский оборот относится к декабрю 2003 года».

По мнению патентообладателя, «раскрытие информации, относящейся к полезной модели по патенту № 40421, в том виде, как оно представлено в Возражении, нельзя признать обстоятельством, препятствующим признанию

патентоспособности полезной модели... (абз. 6 п.1 ст. 5 Патентного закона)». При этом, патентообладатель просит учесть, что на данный момент он «оспаривает подлинность всех документов, представленных ООО «Прогресс» в Палату по патентным спорам, направлено заявление в правоохранительные органы».

Кроме того, в отзыве указано, что «аналогичное» возражение ООО «Прогресс» «с теми же аргументами» уже рассматривалось, и Роспатентом было вынесено решение об отказе в его удовлетворении.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка (далее – [22]);
- сведения о юридическом лице ООО «ПРОГРЕСС» из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – [23]);
- заявление ПАО «ЗМЗ» на имя начальника ОП УВД по обслуживанию г. Заволжья МО МВД России «Городецкий» (далее – [24]);
- письмо от следователя Городецкого МСО СУ СК РФ по Нижегородской области (далее – [25]);
- служебная записка (далее – [26]);
- акт об использовании полезной модели от 15.02.2005 (далее – [27]);
- Определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-23131/2014 от 29.01.2015 (далее – [28]);
- конструкторская документация «ЗМЗ УГК», относящаяся к «натяжному устройству» (далее – [29]).

На заседании коллегии (07.07.2016) лицом, подавшим возражение, представлено дополнение к возражению, в котором расчетным путем с учетом размеров, взятых с чертежей [5] и [6], определены значения параметров C_1 и C_2 .

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

С учетом даты подачи заявки (14.04.2004), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной

модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I, с изменениями от 27 декабря 2000 г. и от 30 декабря 2001 г. (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ 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 подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 19.3 Правил 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 19.3 Правил 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.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, дополнении к возражению и отзыве патентообладателя и касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Счет-фактуры [12] и [16], товарные накладные [13] и [17], доверенность [21], платежные поручения [14] и [18], счет [19], выписки из лицевого счета [15] и [20], доверенность [21] подтверждают факт применения на территории Российской Федерации «Натяжного устройства J-1006050» до даты приоритета (14.04.2004) полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, сведения о «Натяжном устройстве J-1006050» могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту

условию патентоспособности «новизна» (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 19.3 Правил ПМ).

Сведения, содержащиеся в паспорте [1] и конструкторской документации [2]-[11], позволяют сделать однозначный вывод о том, что они относятся к «Натяжному устройству J-1006050». Таким образом, нельзя согласиться с доводом отзыва о том, что «связь представленных технических и финансовых документов не является строгой, так как наименование изделия в чертежах и в финансовой документации (Натяжное устройство J-1006050) не обладает однозначной индивидуализирующей способностью».

Что касается вопроса подлинности представленных в возражении «финансовых документов», то здесь необходимо отметить, что действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по проверке подлинности представляемых документов. В этой связи подлинность представляемых в Роспатент документов и достоверность содержащихся в них сведений презюмируются. Ответственность за достоверность представляемых в Роспатент документов несет представившее их лицо.

В отношении довода патентообладателя о том, что «мелкооптовая продажа/покупка осуществляется для последующей розничной продажи (потребителям купленных устройств) или непосредственно для установки в качестве детали...» и связи с этим в «возражении отсутствует подтверждение применения устройства потребителями купленных устройств» необходимо отметить следующее.

Как было отмечено выше, документы [12]-[21] подтверждают факт продажи «Натяжного устройства J-1006050». При этом, с даты покупки сведения о товаре считаются общедоступными, если иное не предусмотрено соответствующими документами. При этом ни от лица, подавшего возражение, ни от патентообладателя не поступило таких документов. Следовательно, у коллегии не было оснований полагать, что после подтверждения факта

продажи «Натяжного устройства J-1006050» (см. документы [12]-[21]) сведения о нем не будут общедоступны. Также следует подчеркнуть, что количество единиц, проданного товара (опт, мелкий опт и т.д.), не связано с фактом его применения на территории Российской Федерации.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы: «рычаг натяжного устройства».

«Натяжное устройство J-1006050» в соответствии с паспортом [1] и конструкторской документацией [2]-[11] также представляет собой натяжное устройство в виде рычага для натяжения цепи (гибкой связи) в механизме газораспределения двигателя внутреннего сгорания. «Натяжное устройство J-1006050» (см. паспорт [1], рисунок 1) содержит поворотный несущий элемент с направляющей звездочкой, который обеспечивает натяжение цепи привода распределительных валов двигателя внутри контура гибкой связи под действием усилителя от гидронатяжителя. Поворотный несущий элемент (см. чертежи [3], [5] и [6]) выполнен П-образным и охватывающим звездочку. Направляющая звездочка (см. чертеж [3] и спецификацию [2]) расположена на подшипнике качения, опирающимся на полноопорную ось, концы которой неподвижно заделаны в боковых пластинах поворотного несущего элемента.

При этом, очевидно, что если потребуется увеличить диаметр делительной окружности звездочки, то геометрические размеры поворотного несущего элемента так же необходимо будет увеличить. Таким образом, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «...геометрические размеры которого (поворотного несущего элемента) зависят от диаметра делительной окружности звездочки D_1 » известен из конструкторской документации [2]-[11].

Таким образом, «Натяжному устройству J-1006050» присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

Относительно признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что охарактеризованные в них математические зависимости радиуса качения поворотного элемента (R) и диаметра делительной окружности звездочки (D_i), а также расстояния (a) от оси звездочки до упорной площадки под гидронатяжитель и диаметра делительной окружности звездочки (D_i) известны из сведений, содержащихся на чертежах [5], [6] и [8].

Так, диаметр делительной окружности звездочки «Натяжного устройства J-1006050» равен 51,84 (см. чертеж [8]); расстояние от оси звездочки до упорной площадки под гидронатяжитель равно $50-11_{\pm 0,2}=39_{\pm 0,2}$ (см. чертеж [6]); радиус качения поворотного элемента равен $50,5_{\pm 0,2}$ (см. чертеж [5]).

Подставив данные значения в соответствующие зависимости пунктов 2 и 3 формулы полезной модели можно установить, что параметр C_1 находится в интервале от 0,970 до 0,978, а параметр C_2 – в интервале от 0,748 до 0,756, что полностью попадает в соответствующие интервалы пунктов 2 и 3 упомянутой формулы.

Признаки зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из чертежа [5] с учетом ГОСТа 14771-76 и ГОСТа 2246-70, сведения о которых приведены на чертеже [5].

Что касается признака зависимого пункта 5 формулы оспариваемого патента, характеризующего выполнение поворотного несущего элемента из цельного листа, то он известен из чертежа [6]. В отношении признака упомянутого пункта 5 формулы: «часть элемента, образующего втулку, имеет незамкнутую поверхность» следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения о причинно-следственной связи данного признака с техническим результатом, заключающимся в «обеспечении ресурса

деталей привода газораспределительного механизма двигателя, включающего ведущие и ведомые звездочки, цепи, успокоители, рычаги натяжного устройства, на полный период эксплуатации двигателя». Коллегией также не была установлена очевидность связи выполнения «элемента, образующего втулку» в виде «незамкнутой поверхности» с «обеспечением ресурса деталей привода газораспределительного механизма двигателя». Таким образом, данный признак зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту является несущественным, следовательно, он не может быть использован для корректировки независимого пункта.

Довод отзыва о том, что «директор ООО «Прогресс» Быков В.Е., подписавший Возражение, и являвшийся также единственным учредителем и руководителем ООО НПП «Прогресс»... в период с 20.07.1994 г по 14.07.2000 г. являлся работником АО «Заволжский моторный завод» и, следовательно, имел доступ к конструкторской документации АО «Заволжский моторный завод», а также имел «другие возможности получения информации о технической сущности изделия «Рычаг натяжного устройства», разработанного АО «Заволжский моторный завод», сводятся к тому, что конструкторская документация [2]-[11] могла быть изготовлена ООО НПП «Прогресс» с использованием информации, полученной Быковым В.Е. в период его работы в АО «Заволжский моторный завод» или после введения в гражданский оборот изделия «Рычаг натяжного устройства». Таким образом, по мнению патентообладателя, «раскрытие информации, относящейся к полезной модели по патенту № 40421, в том виде, как оно представлено в Возражении, нельзя признать обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели... (абз. 6 п.1 ст. 5 Патентного закона)».

Данный довод патентообладателя основан на домыслах и предположениях.

Обязанность доказывания факта раскрытия информации, относящейся к полезной модели, в шести месячный период между датой подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и датой раскрытия этой информации, лежит на заявителе (см. процитированный выше пункт 1 статьи 5 Закона). Однако, убедительных доказательств упомянутого факта раскрытия информации патентообладателем (заявителем) не представлено.

В соответствии со справкой [22] Быков В.Е. действительно работал в механосборочном цеху №3 АО «Заволжский моторный завод» в период с 20.07.1994 по 14.07.2000. Согласно служебной записке [26] подготовка производства изделия «Рычаг натяжного устройства» осуществлялась в механосборочных цехах №1 и №3, цехе малых серий и отделе смежных производств АО «Заволжский моторный завод» в период с 1999 по 2003 года.

Однако, документов, подтверждающих участие Быкова В.Е. в разработке и подготовке к производству изделия «Рычаг натяжного устройства», патентообладателем не представлено. Подготовка производства осуществлялась и в других цехах, при этом, виды работ, производимых в цеху №3, связанных с подготовкой производства изделия «Рычаг натяжного устройства» из представленных патентообладателем документов не известны. Подпись Быкова В.Е. отсутствует на конструкторской документации [29]. Более того, как отмечено в отзыве упомянутое изделие в период с 1999 по 2003 год вносились изменения, и окончательная конструкция была введена в производство 25.12.2003 (см. акт [27]), к этому моменту Быков В.Е. уже не являлся сотрудником АО «Заволжский моторный завод».

Также следует подчеркнуть, что патентообладателем не представлено документального подтверждения факта «введения в гражданский оборот» к «декабрю 2003 года» изделия «Рычаг натяжного устройства».

В отношении довода отзыва о том, что «аналогичное» возражение ООО «Прогресс» «с теми же аргументами» уже рассматривалось, и Роспатентом было вынесено решение об отказе в его удовлетворении,

необходимо отметить, что решение по результатам рассмотрения возражения принимается по каждому делу в отдельности (см. пункт 4.4 Правил ППС). Кроме того, следует отметить, что настоящее возражение ООО «Прогресс» содержит новые материалы, в частности, паспорт [1].

Материалы [23]-[25] и [28], представленные патентообладателем, не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №40421 признать недействительным полностью.