

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ООО «Научно-производственное предприятие «Резонанс» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 11.09.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 113231, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 113231 на полезную модель «К-образная каретка гусеничного транспортного средства» выдан по заявке № 2011138141/11 с приоритетом от 16.09.2011 на имя ООО «УРАЛСПЕЦТЕХНИКА» (далее - патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. К-образная каретка гусеничного транспортного средства, представляющая собой сварную конструкцию из двух Г-образных опор, распорки и опорной плиты между ними, причем опоры снабжены снизу торцевыми ограничителями, препятствующими соскакиванию гусеницы при повороте транспортного средства, и имеют нижнее отверстие под ось коромысла и верхнее - под ось, связанную с рамой тележки, отличающаяся тем, что каждая опора выполнена в виде отстоящих друг от друга боковин, жестко скрепленных поперечинами.

2. К-образная каретка по п.1, отличающаяся тем, что в верхней и средней части опор поперечины имеют форму или цилиндров или трубок, концы которых закреплены в отверстиях, выполненных в боковинах, а в нижней части опоры

установлена поперечина в форме параллелепипеда для крепления торцевого ограничителя.

3. К-образная каретка по п.1, отличающаяся тем, что снаружи боковин опоры установлены жестко связанные с ними усилительные накладки, снабженные отверстиями, соосными с верхним отверстием опоры.

4. К-образная каретка по п.1, отличающаяся тем, что вокруг нижнего отверстия на наружной боковине опоры установлено жестко связанное с ней защитное кольцо».

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

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта, а также зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патента Российской Федерации на изобретение № 2490158, опубликованного 20.08.2013 (далее – [1]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

Суть изложенных в отзыве доводов сводится к следующему.

Патент [1] не может входить в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, так как данные патенты (оспариваемый патент и патент [1]) совпадают по составу авторов и в них указан один и тот же патентообладатель. В отзыве патентообладатель указывает пункты 2 и 3 статьи 1351 Кодекса.

Независимый пункт формулы полезной модели по спариваемому патенту и патенту [1] не являются идентичными.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.09.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель. 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, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия

информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

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.

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

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 5 пункта 22.4 Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

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

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

Патент [1] опубликован позже даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент. Однако, изобретение по патенту [1] имеет дату приоритета более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, согласно процитированному выше подпункту 5 пункта 22.4 Регламента ПМ, патент [1] может быть включен в уровень техники в объеме формулы изобретения по данному патенту.

Из формулы по патентному документу [1] известна К-образная каретка гусеничного транспортного средства, представляющая собой сварную конструкцию из двух Г-образных опор, распорки и опорной плиты между ними, причем опоры снабжены снизу торцевыми ограничителями, препятствующими соскакиванию гусеницы при повороте транспортного средства, и имеют нижнее отверстие под ось коромысла и верхнее - под ось, связанную с рамой тележки. При этом каждая опора выполнена в виде отстоящих друг от друга боковин, жестко скрепленных поперечинами.

То есть, техническое решение, раскрытое в формуле изобретения по патенту [1] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели признаки.

Признаки зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из формулы изобретения по патенту [1].

Здесь целесообразно отметить, что согласно процитированному выше подпункту 5 пункта 22.4 Регламента ПМ запатентованное решение может быть включено в уровень техники при оценке патентоспособности оспариваемого решения вне зависимости от того, совпадают или нет составы авторов и патентообладателей по патентам.

При этом указанный в отзыве пункт 2 статьи 1351 Кодекса говорит о том, что не могут быть включены в уровень техники заявки, поданные одними и теми же лицами. В возражении упомянута не заявка, а охраняемый документ (патент).

Исходя из изложенного можно констатировать, что в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а также все признаки зависимых пунктов 2-4 данной формулы.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (2.2.) пункта 9.4. Регламента ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 113231 признать недействительным полностью.