

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.11.2011 от Пушкина С.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 108529, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 108529 на полезную модель «Гидромеханический натяжитель цепи» выдан по заявке №2011110818/11 с приоритетом от 22.03.2011 на имя Вахрамова Николая Александровича и Широкогорова Александра Викторовича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Гидромеханический натяжитель цепи, содержащий корпус с конической проточкой, дроссельное устройство, подвижную и образующую с корпусом плунжерную пару, крышку с кольцевой канавкой, маслоподающим каналом и шариковым обратным клапаном, подпружиненный и образующий с корпусом вторую плунжерную пару, плунжер с упорными элементами для образования монтажной капсулы и шагового механизма фиксации обратного хода, отличающийся тем, что дроссельное устройство состоит из дроссельного отверстия, выполненного в крышке напротив конической проточки корпуса и аксиального отверстия со стороны плунжера.

2. Гидромеханический натяжитель цепи по п.1, отличающийся тем, что проходное сечение дроссельного отверстия может перекрываться внутренней поверхностью корпуса».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (22.03.2011) была подана заявка на изобретение №2009117174/11 от 05.05.2009, опубликованная 10.11.2010 (далее - [1]), раскрывающая средство, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы существенные признаки, включая характеристику назначения.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адреса патентообладателей Вахрамова Н.А. и Широкогорова А.В.

От Широкогорова А.В. поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве Широкогорова А.В. отмечено, что в описании к заявке на изобретение [1] содержатся сведения о том, что техническим результатом от реализации устройства по заявке [1] является повышение надежности и снижение трудоемкости изготовления за счет отсутствия на крышке дополнительных кольцевых проточек и канавок.

В данном отзыве указано, что полезная модель по оспариваемому патенту обеспечивает повышение работоспособности за счет выполнения в крышке дроссельного устройства в виде дроссельного отверстия напротив конической проточки корпуса, и аксиального отверстия, расположенного со стороны плунжера, при этом проходное сечение дроссельного отверстия может перекрываться внутренней поверхностью корпуса.

Кроме того, Широкогоров А.В. обращает внимание на то, что в описании заявки на изобретение [1] содержатся сведения: «увеличение его гидравлического сопротивления за счет уменьшения проходного сечения

дроссельного отверстия 14 путем перекрытия торцом корпуса 1», а в формуле изобретения по заявке [1] содержится признак: «дроссельное отверстие выполнено на крышке с возможностью его перекрытия корпусом». По мнению Широкогорова А.В., вышеуказанные сведения позволяют сделать вывод о том, что «торец корпуса (поперечный разрез, поперечная грань), составляющий с крышкой плунжерную пару должен иметь острую кромку, что подтверждается в описании «...уменьшение количества элементов сопрягаемых деталей изготовленных с высокой точностью, приводит к ... уменьшению трудоемкости», заявленному как технический результат».

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

С учетом даты подачи заявки (22.03.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег. № 13413, опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 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 изобретение и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункта 3 статьи 1375 Кодекса датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

В соответствии с пунктом 27.1. Регламента ИЗ после публикации

сведений о заявке, Роспатент на основании пункта 2 статьи 1385 Кодекса предоставляет документы заявки для ознакомления любых лиц, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Роспатент осуществляет выкладку заявления о выдаче патента, описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов и уточнений документов заявки, если они представлены заявителем в установленном порядке в течение 12 месяцев с даты подачи заявки. Копии выложенных документов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 22.4. Регламента ПМ при проведении информационного поиска в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 22.4. Регламента ПМ в том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной. В том случае, когда сведения о заявке с более ранней датой приоритета на дату завершения поиска еще не

опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее материалами, выданный патент может быть оспорен.

Согласно подпункту (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 пункта 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов Широкогорова А.В., касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В возражении в качестве источника информации, из которого известно гидромеханическое устройство для натяжения цепи, указана заявка на изобретение [1].

Заявка на изобретение [1] может быть включена в уровень техники, поскольку она подана в Российской Федерации другим заявителем, сведения о ней опубликованы (10.11.2010), и с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо (см. п. 2 статьи 1351 Кодекса, п. 2 статьи 1385 Кодекса, подпункты (4), (6) пункта 22.4. Регламента ПМ, пункт 27.1. Регламента ИЗ).

Гидромеханическое устройство для натяжения цепи по заявке на изобретение [1] содержит:

- корпус с конической проточкой;
- дроссельное устройство, состоящее из дроссельного отверстия, выполненного в крышке напротив конической проточки корпуса и аксиального отверстия со стороны плунжера;
- подвижную и образующую с корпусом плунжерную пару крышку с кольцевой канавкой, маслоподающим каналом и шариковым обратным клапаном;
- подпружиненный и образующий с корпусом вторую плунжерную пару плунжер, с упорными элементами для образования монтажной капсулы и шагового механизма фиксации обратного хода.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что техническое решение по заявке на изобретение [1] характеризуется всеми признаками изделия по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, признак зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «проходное сечение дроссельного отверстия может перекрываться внутренней поверхностью корпуса», известен из формулы изобретения к заявке [1] (дроссельное отверстие выполнено на крышке с возможностью его перекрытия корпусом).

В отношении доводов Широкогорова А.В., касающихся того, что при реализации гидродинамического натяжителя цепи по оспариваемому патенту и гидромеханического устройства для натяжения нити по заявке на изобретение [1] обеспечивается достижение разных технических результатов, следует отметить, что при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» проводится анализ известного из уровня техники средства для выявления наличия у него всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения. При этом, согласно приведенных выше в настоящем заключении правовых норм, технический результат учитывается только при установлении существенности признаков.

Что касается содержащихся в описании к заявке на изобретение [1] сведений о том, что дроссельное отверстие перекрывается торцем корпуса 1, то в формуле изобретения по заявке на изобретение [1] содержится признак «дроссельное отверстие выполнено на крышке с возможностью его перекрытия корпусом», причем из описания работы устройства по заявке [1] следует, что при движении крышки дроссельное отверстие, также как в полезной модели по оспариваемому патенту, будет перекрываться внутренней поверхностью корпуса.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

От Широкогорова А.В. 21.12.2011 поступило «особое мнение», в котором отмечено, что признаки: аксиальное отверстие со стороны плунжера, дроссельное отверстие, выполненное в крышке напротив конической проточки корпуса, форма корпуса, их взаимное расположение, отсутствует в материалах заявки на изобретение [1].

Однако, как отмечено выше в настоящем заключении, признаки: «аксиальное отверстие со стороны плунжера», «дроссельное отверстие, выполненное в крышке напротив конической проточки корпуса», присущи

гидромеханическому устройству для натяжения цепи по заявке на изобретение [1].

При этом расположение отверстий и корпуса, как в устройстве по оспариваемому патенту, так и в устройстве по заявке на изобретение [1], совпадает.

Что касается формы корпуса устройства по оспариваемому патенту, то в формуле по указанному патенту отсутствует признак, характеризующий форму корпуса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 108529 признать недействительным полностью.