

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. №231-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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Чусовский металлургический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.10.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 178994, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 178994 «Штанга v-образная подвески транспортного средства» выдан по заявке № 2017110720 с приоритетом от 30.03.2017. Обладателем исключительного права по данному патенту является ООО «Научно-производственное объединение «Ростар» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Штанга V-образная подвески транспортного средства, состоящая из двух стержней, соединенных одними концами с центральным корпусом шарнира, двумя другими концами с концевыми корпусами шарниров, корпуса

шарниров выполнены с присоединительным элементом и имеют отверстие, в котором расположен шарнир, зафиксированный в корпусе шарнира, отличающаяся тем, что ось отверстия центрального корпуса шарнира расположена под углом к плоскости, образованной осями стержней, а центральный шарнир выполнен в виде подшипника, при этом шарниры зафиксированы в корпусах шарниров при помощи стопорного кольца, кроме того штанга снабжена крепежным элементом.

2. Штанга по п.1, отличающаяся тем, что ось отверстия центрального корпуса шарнира расположена под прямым углом к плоскости, образованной осями стержней.

3. Штанга по п.1, отличающаяся тем, что подшипник состоит из металлической части, эквидистантной ей полимерной части, полимерного кольца с внутренней конической поверхностью и закрыт крышкой.

4. Штанга по п.3, отличающаяся тем, что металлическая часть подшипника выполнена с наружной сферической поверхностью.

5. Штанга по п.3, отличающаяся тем, что металлическая часть подшипника выполнена с внутренней конической полостью.

6. Штанга по п.1, отличающаяся тем, что крепежный элемент выполнен в виде цапфы с фланцевой частью.

7. Штанга по п.5 или 6, отличающаяся тем, что наружная поверхность цапфы крепежного элемента эквидистантна внутренней конической полости металлической части подшипника».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в каждом патентном документе: CN 201350814 Y,

опубл. 25.11.2009 (далее – [1]) и CN 202399850 U, опубл. 29.08.2012 (далее – [2]). В подтверждение данного довода в возражении приведена таблица, где представлен сравнительный анализ признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих технические решения по патентным документам [1] и [2].

По мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 22.12.2021 представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Из отзыва следует, что приведенные в возражении доводы не свидетельствуют о возможности признания оспариваемого патента недействительным полностью, поскольку признаки зависимого пункта 3 формулы влияют на достижение технического результата и не известны из сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [2]. В соответствии с изложенным, патентообладатель просит принять решение о частичном удовлетворении возражения и выдать патент на полезную модель с формулой, уточненной путем включения признаков зависимого пункта 3 в независимый пункт 1. По мнению патентообладателя, такая корректировка формулы полезной модели по оспариваемому патенту обеспечивает ее соответствие условию патентоспособности полезной модели «новизна».

От лица, подавшего возражение, 10.01.2022 поступило дополнение к возражению, содержащее комментарии относительно отзыва патентообладателя.

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки зависимого пункта 3 формулы не являются существенными.

Так, в описании оспариваемой полезной модели говорится о влиянии на достижение заявленного технического результата только ее «новых» признаков – из отличительной части независимого пункта 1 формулы. Признание

существенными даже этих признаков вызывает сомнение, поскольку их влияние на достижение заявленного технического результата в описании лишь указано, но не раскрыто.

О влиянии на достижение заявленного технического результата каких-либо иных признаков полезной модели, помимо вышеуказанных (в том числе признаков пункта 3), в описании не сказано ни слова.

Кроме того, большинство признаков пункта 3 формулы оспариваемого патента известны из патентных документов [1] и [2].

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

С учетом даты подачи заявки (30.03.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой,

достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1] и [2] опубликованы до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, следовательно, они могут быть включены в уровень техники для проверки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ).

Из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. перевод: реферата, описания стр. 4 строки 53-59, стр. 5, фиг. 1-4), известна штанга V-образная подвески транспортного средства, состоящая из двух стержней, соединенных одними концами с центральным корпусом шарнира, двумя другими концами с концевыми корпусами шарниров, корпуса шарниров выполнены с присоединительным элементом и имеют отверстие, в котором расположен шарнир, зафиксированный в корпусе шарнира. Ось отверстия центрального корпуса шарнира расположена под углом к плоскости, образованной осями стержней. Центральный шарнир выполнен в виде подшипника, при этом шарниры зафиксированы в корпусах шарниров при помощи стопорного кольца, кроме того штанга снабжена крепежным элементом.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то в описании полезной модели не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, заключающимся в повышении эксплуатационных качеств штанги V-образной подвески транспортного средства. Следовательно, они не являются существенными (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

В связи с изложенным уточнения, внесенные патентообладателем в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, не изменяют сделанного выше вывода.

Кроме того, признаки зависимых пунктов 2, 4-7 формулы полезной модели присущи техническому решению, известному из патентного документа [2] (см. фиг. 1, 4, описание поз. 6, 914).

Таким образом, штанге по патентному документу [2], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного, патентный документ [1] не рассматривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 178994 признать недействительным полностью.