

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 возражение, поступившее 23.05.2011 от МАЛ-ТИ-ЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛТД, Израиль (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 94610, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 94610 на полезную модель «Ключ замка», выдан по заявке № 2009128540/22 с приоритетом от 24.07.2009 на имя Мерино Индастриал ЛТД, Китай (далее - патентообладатель) со следующей формулой (далее – первоначальная формула):

«1. Ключ замка, включающий пластину ключа, имеющую на ней, как минимум, одну поверхность, в котором поверхность включает: как минимум, выполненное на ней одно углубление, при этом углубление имеет отверстие, упругий элемент, размещенный в углублении, и стыковый элемент, удерживаемый в углублении и подпружиненный упругим элементом, стыковый элемент, включающий стыковую переднюю кромку, выступающую наружу из отверстия.

2. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина замка имеет две стороны, при этом каждая сторона имеет поверхность и углубление для удержания в нем упругого элемента и стыкового элемента.

3. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что между углублением и стыковым элементом помещена втулка, снабженная стопорным кольцом на одном конце

вблизи отверстия для удержания стыкового элемента между стопорным кольцом и упругим элементом.

4. Ключ замка по п.3, отличающийся тем, что втулка прочно фиксируется внутренними стенками углубления.

5. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что стыковый элемент имеет внутреннее углубление, при этом его отверстие расположено на другом конце, противоположащем стыковой передней кромке, для удержания упругого элемента.

6. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что стыковой передней кромке придана кольцеобразная форма.

7. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что стыковой передней кромке придана многоугольная геометрическая форма.

8. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина ключа имеет, по меньшей мере, одну бороздку.

9. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина ключа имеет, по меньшей мере, один кодовый элемент, сопрягающийся с плагом для отпирания замка.

10. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина ключа имеет, по меньшей мере, один кодовый элемент и, по меньшей мере, одну бороздку.

11. Ключ замка по п.10, отличающийся тем, что кодовый элемент расположен на бороздке».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- IL 137053, опубликован 19.02.2004 - далее [1];
- RU 2223373 C2, опубликован 10.02.2004 - далее [2].

Лицо, подавшее возражение, считает, что из каждого технического решения по патентным документам [1] и [2] известны все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении зависимых пунктов 2-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что содержащиеся в них признаки не являются существенными, поскольку не оказывают влияния на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат. При этом в возражении указано, что признаки зависимых пунктов 2-6, 8-11 известны из патентного документа [1], а признаки зависимых пунктов 2-6, 10 известны из патентного документа [2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии (09.11.2011) поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что каждое из технических решений по патентным документам [1] и [2] «раскрывает совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели», однако признаки зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными. При этом в отзыве представлен скорректированный вариант формулы полезной модели в следующей редакции:

«1. Ключ замка, включающий пластину ключа, имеющую на ней, как минимум, одну поверхность, в котором поверхность включает: как минимум, выполненное на ней одно углубление в виде глухого отверстия, упругий элемент, размещенный в углублении, и стыковый элемент, удерживаемый в углублении и подпружиненный упругим элементом, стыковый элемент, включающий стыковую переднюю кромку, выступающую наружу из отверстия, которой придана многоугольная геометрическая форма, и имеющий внутреннее углубление, отверстие которого расположено на другом конце, противоположащем стыковой передней кромке.

2. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина замка имеет две стороны, при этом каждая сторона имеет поверхность и углубление для удержания в нем упругого элемента и стыкового элемента.

3. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что между углублением и стыковым элементом помещена втулка, снабженная стопорным кольцом на одном конце вблизи отверстия для удержания стыкового элемента между стопорным кольцом и упругим элементом.

4. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что втулка прочно фиксируется внутренними стенками углубления.

5. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что стыковой передней кромке придана кольцеобразная форма.

6. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина ключа имеет, по меньшей мере, одну бороздку.

7. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина ключа имеет, по меньшей мере, один кодовый элемент, сопрягающийся с плагом для отпирания замка.

8. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что пластина ключа имеет, по меньшей мере, один кодовый элемент и, по меньшей мере, одну бороздку.

9. Ключ замка по п.1, отличающийся тем, что кодовый элемент расположен на бороздке».

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

С учетом даты поступления заявки (24.07.2009), 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) и Правила ППС.

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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 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.

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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленной

полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 3 пункта 20.6 Регламента ПМ, 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

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

Из патентного документа [1], опубликованного до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известен ключ замка, включающий пластину ключа (см. поз.12 на фиг. 2А графических материалов к патентному документу [1]), с как минимум, одной поверхностью, имеющей, как минимум, одно углубление в виде отверстия (см. поз.79 на фиг. 7А графических материалов к патентному документу [1]), упругий элемент (см. поз.74 на фиг. 7А графических материалов к патентному документу [1]), размещенный в углублении, и стыковый элемент удерживаемый в углублении и подпружиненный упругим элементом, при этом

стыковой элемент, имеет стыковую переднюю кромку, выступающую наружу из отверстия (см. поз.70 на фиг. 7А графических материалов к патентному документу [1]).

Исходя из изложенного выше можно сделать вывод о том, что ключ замка по патентному документу [1] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ технического решения по патентному документу [2] не проводился.

В отзыве патентообладателя представлена скорректированная формула полезной модели, которая, по сравнению с первоначальной формулой, дополнительно содержит следующие признаки:

- выполнение стыковой передней кромки многоугольной геометрической формы (признаки 7 зависимого пункта первоначальной формулы);
- выполнение внутреннего углубления в виде отверстия на конце стыкового элемента, противолежащем стыковой передней кромке (признаки 5 зависимого пункта первоначальной формулы);
- выполнение углубления в виде глухого отверстия.

Признак уточненной формулы - «в виде глухого отверстия» не был раскрыт на дату подачи заявки в описании и формуле полезной модели, в связи с чем данная формула изменяет сущность полезной модели по оспариваемому патенту и не может быть принята к рассмотрению (см. подпункт 3 пункта 20.6 Регламента ПМ).

При этом целесообразно подчеркнуть, что признаки зависимого пункта 7 формулы, характеризующие выполнение стыковой передней кромки многоугольной геометрической формы, не являются существенными по следующим причинам.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан. Однако из приведенной в указанном описании (см. абз. 5, 6 на с.2 описания к оспариваемому патенту) задачи полезной модели следует, что технический результат может заключаться в повышении противовзломного эффекта. Из описанного принципа работы полезной модели (см. абз. 7 на с. 2 описания к оспариваемому патенту) можно сделать вывод, что данный результат обеспечивается за счет упругого стыкования и возврата в исходное положение стыкового элемента ключа, имеющего стыковую переднюю кромку, взаимодействующую с штифтами плаги замка. При этом форма передней стыковой кромки не оказывает влияния на противовзломный эффект, что следует из указания на возможность выполнения упомянутой кромки любой требуемой формы, в частности, круглой или многоугольной (см., абз. 4 на с. 4 описания к оспариваемому патенту).

Признаки зависимых пунктов 2-6 и 8-11 формулы известны из патентного документа [1]. Так, признаки «пластина замка имеет две стороны, при этом каждая сторона имеет поверхность и углубление для удержания в нем упругого элемента и стыкового элемента» известны из фиг.7, 7А (поз. 72, 72А, 79, 70) графических материалов и абз.3 на с.6 перевода описания к патентному документу [1]. Признаки «между углублением и стыковым элементом помещена втулка, снабженная стопорным кольцом на одном конце вблизи отверстия для удержания стыкового элемента между стопорным кольцом и упругим элементом» известны из фиг. 7А (поз. 71, 73) графических материалов и абз.2 на с.13 перевода описания к патентному документу [1]. Признаки «втулка прочно фиксируется внутренними стенками углубления» известны из фиг. 7А (поз. 73, 79) графических материалов и абз.2 на с.13 перевода описания к патентному документу [1]. Признаки «стыковый элемент имеет внутреннее углубление, при этом его отверстие расположено на другом конце, противолежащем стыковой передней кромке, для удержания упругого элемента» известны из фиг. 7А (поз. 75) графических материалов и абз.2 на с.13 перевода описания к патентному документу [1]. Признаки «стыковой передней кромке придана кольцеобразная форма» известны из фиг. 7А (поз. 70) графических

материалов к патентному документу [1]. Признаки «пластина ключа имеет, по меньшей мере, одну бороздку» известны из фиг. 3, 4 (поз. 32, 42) графических материалов и абз.2 на с.12 перевода описания к патентному документу [1]. Признаки «пластина ключа имеет, по меньшей мере, один кодовый элемент, сопрягающийся с плагом для отпираания замка», «пластина ключа имеет, по меньшей мере, один кодовый элемент и, по меньшей мере, одну бороздку», «кодовый элемент расположен на бороздке» известны из фиг. 4 (поз. 22, 42, 44), фиг.9 (поз.108) графических материалов и абз.3-5 на с.6, абз.2 на с.12 перевода описания к патентному документу [1].

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 94610 признать недействительным полностью.