

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.06.2015 от ЗАО «Топкон» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 98265, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 98265 на полезную модель «Устройство для автоматического распознавания транспортных средств и стационарных установок при передаче им топлива и масла» выдан по заявке №2010109670/08 с приоритетом от 16.03.2010 на имя Алтынташ Эртугрул (далее - патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство для автоматического распознавания объектов - транспортных средств и стационарных установок при передаче им топлива и масла на заправочном модуле, оборудованном, по меньшей мере, одним заправочным приспособлением, содержащее радиочастотный идентификатор, установленный на заправляемом объекте, считыватель сигналов с радиочастотного идентификатора и приемник сигналов от считывателя, связанный с системой управления, при этом радиочастотный идентификатор

установлен на горловине или в зоне горловины заправляемой емкости объекта, а считыватель сигналов радиочастотного идентификатора установлен на заправочном приспособлении модуля.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что считыватель установлен на заправочном кране с возможностью автоматической активации идентификатора с расстояния 1-50 см от него.

3. Устройство по п.1, отличающийся тем, что при оборудовании модуля несколькими заправочными приспособлениями на каждом из них установлен отдельный считыватель, при этом все считыватели связаны с приемником.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что радиочастотный идентификатор выполнен саморазрушающимся при его несанкционированном съеме.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что радиочастотный идентификатор выполнен съемным, с возможностью его перестановки на другой объект.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что радиочастотный идентификатор выполнен в виде радиочастотной метки.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что заправочный модуль смонтирован стационарно или установлен на транспортном средстве.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что соединения считывателя с приемником и приемника с системой управления выполнены беспроводными или проводными.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что радиочастотный идентификатор выполнен с внутренней антенной или, по меньшей мере, с одной наружной антенной.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что радиочастотный идентификатор выполнен с источником питания или без него.»

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

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ US 6648032, опубл. 18.11.2003 (далее – [1]);
- сведения с Интернет-сайта www.domesticfuels.com (далее – [2]);
- статья: «Решения для систем безопасности, идентификации и доступа», журнал «Современная электроника», № 7, 2008 год (далее – [3]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие вид передаваемой текучей среды – масла, а также возможность применения оспариваемого устройства в стационарных установках, являются несущественными, а все остальные признаки устройства по патенту № 98265 на полезную модель раскрыты в источнике информации [1].

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов 3, 6, 7-10 присущи техническому решению по патентному документу [1], а признаки зависимых пунктов 4 и 5 являются несущественными.

Дополнительно 05.04.2016 лицом, подавшим возражение, представлена копия статьи «Fuel Management System for PAMA» и её перевод с английского языка и научная редакция С.В. Корнеева, 2004 г., в которой приводятся сведения о радиочастотных метках и транспондерах – RFID (далее – [4]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном 23.12.2015, отметил, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по

оспариваемому патенту. А именно, в указанном патентном документе не раскрыто средство того же назначения.

В отзыве также отмечено, что все признаки формулы оспариваемого патента являются существенными.

Кроме того, патентообладателем в корреспонденции, поступившей 28.01.2016, были приведены доводы о существенности признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а также представлена уточнённая формула.

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

С учетом даты подачи заявки (16.03.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся 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 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. 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.

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.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

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.

Назначением полезной модели по оспариваемому патенту согласно её формуле, является устройство для автоматического распознавания объектов. При этом, можно констатировать, что признаки, указывающие на возможность автоматического распознавания не только транспортных средств, но и стационарных установок при передаче им топлива и масла, не отражают назначение оспариваемого устройства, а характеризуют лишь его область применения.

Можно согласиться с доводами возражения, что система управления устройства по патентному документу [1] обеспечивает возможность автоматического распознавания объектов.

При этом, согласно описанию патентного документа [1] подсистема авторизации выполнена с возможностью разрешать заправку топливом транспортного средства на основе сигналов идентификации о наличии заправочного пистолета в горловине бака указанного транспортного средства (см., например, колонку 3, строки 50-53).

Соответственно, в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, характеризующее устройство для автоматического распознавания объектов - транспортных средств при передачи им топлива, то есть средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель.

Устройство по патентному документу [1] содержит заправочное приспособление, включающее радиочастотный идентификатор, установленный на заправляемом объекте, считыватель сигналов с радиочастотного идентификатора, приемник сигналов от считывателя. Причём приёмник сигналов от считывателя связан с системой управления. Радиочастотный идентификатор установлен в зоне горловины заправляемой

емкости объекта, а считыватель сигналов радиочастотного идентификатора установлен на заправочном приспособлении модуля.

Причём согласно описанию патентного документа [1] радиочастотный идентификатор может иметь конструкцию, обеспечивающую размещение данного идентификатора на горловине заправляемой емкости объекта (см., например, колонку 3, строки 35-40, фиг. 2).

Доводы возражения в отношении несущественности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих вид передаваемой текучей среды – масла, а также возможность применения оспариваемого устройства в стационарных установках, можно признать правомерными, поскольку конкретизация вида заправляемого объекта, а также вида заправляемого материала не оказывает влияния на указанный в описании оспариваемого патента технический результат, заключающийся в обеспечении надёжной идентификации заправляемого объекта.

Данный вывод обусловлен тем, что формирование сигналов идентификации осуществляется только посредством детектирования заправочного приспособления в заправляемом объекте и не зависит от вида используемой при заправке текучей среды или заправляемого объекта, т.е. данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Признаки зависимых пунктов 3, 6, 7-10 присущи техническому решению по патентному документу [1].

Доводы возражения в отношении несущественности признаков зависимых пунктов 4 и 5 можно признать правомерными ввиду следующего.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту и в отзыве патентообладателя отсутствует информация, обосновывающая наличие причинно-следственной связи признаков, раскрытых в пунктах 4 и 5 с указанным выше техническим результатом.

Признаки зависимого пункта 2, характеризующие установку считывателя на заправочном кране с возможностью автоматической активации идентификатора на расстоянии, обеспечивающем получение сигнала идентификации, известны из патентного документа [1].

Что же касается признака данного зависимого пункта, характеризующего радиус действия идентификации, составляющий от 1 до 50 см, следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту и отзыве патентообладателя отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данного признака с указанным выше техническим результатом.

Что касается источников информации [2]- [4], то ввиду сделанного выше вывода их анализ не проводился.

Патентообладатель в корреспонденции, поступившей 28.01.2016, представил скорректированную формулу полезной модели, в которую были включены признаки зависимых пунктов, а также признаки из описания оспариваемого патента на полезную модель.

Однако, как отмечено выше, признаки зависимых пунктов формулы нельзя признать существенными, следовательно, их введение в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту не устраняет причин, послуживших основанием для сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, корректировка независимого пункта формулы оспариваемого патента согласно пункту 4.9 Правил ППС возможна только путём изменения формулы. Включение в формулу признаков из описания к оспариваемому патенту приводит к появлению новой формулы, с которой патент никогда не действовал и по которой не проводилась экспертиза.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 98265 признать недействительным полностью.