

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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. № 321-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» 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Русская механика» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.05.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 143728, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 143728 на полезную модель «Ведущий шкив вариатора» выдан по заявке № 2014110342/11 с приоритетом от 18.03.2014 на имя ООО «Арктик» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Ведущий шкив вариатора, содержащий вал, на котором установлены два полушкива, один из которых подвижен в осевом направлении, упор, снабженный четырьмя парами выступов, расположенных Х-образно и в каждой паре выступов установлен ролик, а в подвижном полушкive шарнирно закреплены четыре центробежных грузика, контактирующих с роликами, при этом в подвижном полушкive выполнены проточки, в которых размещены дополнительные выступы упора, снабженные

характеристики, в том числе разборку и сборку при его замене или ремонте, известны из патента [2] и источников информации [3], [4] (далее – довод {б}).

С учетом доводов {а} и {б} лицо, подавшее возражение, указывает, что формула по оспариваемому патенту не относится к одной полезной модели, т.к. признаки ограничительной и отличительной части формулы по оспариваемому патенту направлены на достижение различных технических результатов, не связанных друг с другом. Лицо, подавшее возражение, делает вывод, что признаки ограничительной части формулы по оспариваемому патенту не имеют причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту, и, следовательно, являются несущественными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 04.10.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что используемая в ближайшем аналоге (решении по патентному документу [1]) конусная посадка на вал мототранспортного средства, а также его сложная, нагруженная конструкция не позволяют добиться хороших эксплуатационных характеристик.

При этом в отзыве указано, что устройство по оспариваемому патенту направлено на достижение «единственного» технического результата, заключающегося в «улучшении эксплуатационных характеристик за счет обеспечения надежности закрепления шкива на валу мототранспортного средства с возможностью точного центрирования вала, в том числе при сборке и разборке».

Таким образом, по мнению патентообладателя, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными для

достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 21.12.2016: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 143728 оставить в силе.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) своим решением от 22.06.2017 по делу № СИП-156/2017 признал решение Роспатента от 21.12.2016 недействительным.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 отмечено: «Как указано Роспатентом в решении от 21.12.2016, технический результат оспариваемой полезной модели заключается в улучшении таких эксплуатационных характеристик, как тягово-динамические характеристики устройства в диапазоне скоростей вращения от 2000 об/мин до 4500 об/мин, расход топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час, разборка и сборка при его замене или ремонте (страницы 2-3 описания к оспариваемой полезной модели).

В обоснование своего вывода о достижении указанных результатов всей совокупностью признаков, содержащихся в ограничительной и отличительной частях независимого пункта формулы полезной модели, Роспатент в решении от 21.12.2016 указал, что улучшение данных характеристик обеспечивается за счет того, что вращение ведущему шкиву вариатора передается от вала, сцентрированного посредством цилиндрического посадочного отверстия и закрепленного посредством резьбового отверстия.

Между тем материалы заявки не содержат сведений о том, каким образом снабжение вала резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями, предназначенными для облегчения сборки-разборки при замене

и ремонте шкива, может повлиять на улучшение тягово-динамических характеристик устройства в диапазоне скоростей вращения от 2000 об/мин до 4500 об/мин, а также снижение расхода топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час.

Таким образом, приходя к указанному выводу, Роспатент не принял во внимание отсутствие в описании к оспариваемому патенту названных сведений, и не обосновал свои выводы с учетом данного обстоятельства.

При этом согласно правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу № СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента. Следовательно, наличие в отзыве Роспатента (письменных пояснениях) дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.».

На основании данного обстоятельства СИП пришел к заключению, что выводы, отраженные в решении Роспатента от 21.12.2016 о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», сделаны без учета всех фактических обстоятельств дела и без отражения их в мотивировочной части.

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом от 21.12.2016, т.к. в соответствии со статьей 12 Кодекса защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Необходимо подчеркнуть, что от патентообладателя 28.08.2017 поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения на решение Суда по интеллектуальным от 22.06.2017 по делу № СИП-156/2017.

В пояснениях содержатся сведения, которые, по мнению патентообладателя, подтверждают причинно-следственную связь между признаком «вал снабжен резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями» и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в улучшении тягово-динамических характеристик в диапазоне скоростей от 2000 об/мин. до 4500 об/мин. и снижении расхода топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час.

Необходимо отметить, что в пояснениях патентообладатель ссылается на следующие источники информации:

- информация с сайта http://lib.alnam.ru/book_rdm.php со ссылкой на Справочник. Расчет на прочность деталей машин. Москва. Издательство «Машиностроение». 1993. стр. 405 (далее – [5]);

- информация с сайта <http://inzhener-info.ru> со ссылкой на Справочник инженера. Центрирование в резьбовых соединениях (далее – [6]);

- информация с сайта <http://mash-xxl.info/287693/> со ссылкой на «Энциклопедия по машиностроению». Натяги в конических соединениях (далее – [7]);

- информация с сайта <http://www.baltech.ru/catalog> со ссылкой на Учебное пособие «Основы центровки промышленного оборудования» (далее – [8]),

копии которых были представлены на заседании коллегии 01.09.2017.

Следует обратить внимание, что 31.08.2017 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, в которых содержатся копии источников информации [5]-[8].

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

С учетом даты подачи заявки (18.03.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс (далее - 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).

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

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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. 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно пункту 9.8.1.3.(1) Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной

части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Согласно пункту 9.8.1.4.(2) Регламента ПМ независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата.

Согласно пункту 22.3.(1) 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 пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть

документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов сторон с учетом решения СИП от 22.06.2017 по делу № СИП-156/2017, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен ведущий шкив клиноременной передачи, содержащий вал, на котором установлены два полушкива, один из которых подвижен в осевом направлении, упор, снабженный четырьмя парами выступов, расположенных Х-образно. В каждой паре выступов установлен ролик, а в подвижном полушкive шарнирно закреплены четыре центробежных грузика, контактирующих с роликами, при этом в подвижном полушкive выполнены проточки, в которых размещены дополнительные выступы упора, снабженные антифрикционными вкладышами, а между ними и дополнительным выступом расположены демпфирующие кольца и пружина сжатия, установленная между одним из вкладышей и выступом упора.

Устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от решения из патента [1] снабжением вала резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями.

Согласно сведениям, содержащимся в патенте [1], техническим результатом, достигаемым устройством по патенту [1] является снижение нагрузки на выступы упора за счет разделения воздействия усилий от роликов, грузиков, их осей и воздействия тангенциальных сил от подвижного

полушкива между различными выступами упора, что повышает эксплуатационную надежность ведущего шкива клиноременной передачи.

Необходимо отметить, что эксплуатационная надежность является критерием работоспособности устройства и, таким образом, является эксплуатационной характеристикой (см. Детали машин и приборов. Проф. С.С. Миловидов. Москва. Издательство «Высшая школа». 1971. стр. 7-10).

Следовательно, признаки ограничительной части формулы по оспариваемому патенту, которые, в свою очередь, известны из патента [1] направлены на достижение технического результата, заключающегося в улучшении эксплуатационных характеристик.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом, достигаемым решением по оспариваемому патенту, является улучшение эксплуатационных характеристик за счет обеспечения точного центрирования вала и надежного его закрепления на валу мототранспортного средства. В свою очередь, согласно описанию к оспариваемому патенту, под улучшением эксплуатационных характеристик понимается улучшение тягово-динамическими характеристиками в диапазоне скоростей от 2000 об/мин. до 4500 об/мин. и снижение расхода топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час, а также упрощение разборки и сборки при ремонте и замене.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что признаки ограничительной и отличительной части формулы по оспариваемому патенту направлены на достижение одного общего технического результата, заключающегося в улучшении эксплуатационных характеристик (см. пункт 9.8.1.4.(2) Регламента ПМ).

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки ограничительной и отличительной части формулы по оспариваемому патенту направлены на достижение различных технических результатов, не связанных друг с другом.

При этом, согласно описанию к оспариваемому патенту снабжение вала ведущего шкива резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями обеспечивает точное центрирование вала и надежное его закрепления на валу мототранспортного средства. Действительно, специалисту в данной области техники широко известно, что уменьшение конусности (до цилиндрической поверхности) повышает точность центрирования деталей и нагрузочную способность соединения (см. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. Москва. Издательство «Машиностроение». 1982. стр. 197). Повышение точности центрирования уменьшает эксцентриситет расположения вала, что, в свою очередь, уменьшает боковые колебания и проскальзывание вала (см. Детали машин и приборов. Проф. С.С. Миловидов. Москва. Издательство «Высшая школа». 1971. стр. 287). Уменьшение проскальзывания вала увеличивает передачу вращательного движения вала на ведущий шкив вариатора, и, следовательно, увеличивает тягово-динамические характеристики ведущего шкива вариатора, это подтверждается описанием к оспариваемому патенту, где отмечено следующее:

«Вращение, от сцентрированного посредством цилиндрического посадочного отверстия 3 и закрепленного посредством резьбового отверстия 2, вала 1 передается ведущему шкиву вариатора. При увеличении частоты вращения вала 1 действие центробежных сил приводит к перемещению центробежных грузиков 9, которые в соответствии с их массой, заданной сквозными отверстиями 10 заставляют подвижный полушкив 4 перемещаться по валу 1 в направлении неподвижному полу шкиву 5, при этом центробежные грузики 9 контактируют с роликами 8 в радиальном направлении. При увеличении числа оборотов, например, свыше 3500 об/мин, центробежные грузики 9 с отверстиями 10 исключают смещение

подвижного полушкива 4 относительно неподвижного полушкива 5 и заданный крутящий момент передается с подвижного полушкива 4 на вал 1.».

Также целесообразно обратить внимание на то, что передача вращательного движения без потерь на ведущий шкив вариатора не приводит к увеличению расхода топлива, т.к. отсутствует необходимость передачи дополнительной энергии (вращательного движения) для компенсации потерь при проскальзывании.

Необходимо подчеркнуть, как было указано выше, в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о крутящем моменте 3500 об/мин, значение которого лежит в середине диапазона от 2000 об/мин до 4500 об/мин. Таким образом, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту приведен результат проведенных оценок, принятых в той области техники, к которой относится решение по оспариваемому патенту (см. пункт 9.7.4.5 Регламента ПМ).

При этом, следует отметить, что, как разъясняет патентообладатель в своих пояснениях, двигатели снегоходов, в основном, развивают крутящий момент в диапазоне от 2000 об/мин до 4500 об/мин, который соответствует максимальному крутящему моменту при скорости движения, развиваемой двигателями снегоходов в диапазоне 10-40 км/час. Однако, лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств, опровергающих указанные доводы патентообладателя.

Также необходимо обратить внимание, специалисту в данной области техники широко известно:

- центрирование конического посадочного отверстия весьма трудоемко (см. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. Москва. Издательство «Машиностроение». 1982. стр. 196);

- при центрировании конического вала высока вероятность появления эксцентриситета, что приведет к излому вала (см. Детали машин и приборов.

Проф. С.С. Миловидов. Москва. Издательство «Высшая школа». 1971. стр. 287), и, следовательно, усложнит проведение операции разборки и ремонта ведущего шкива вариатора с наличием в его составе конического вала по сравнению с цилиндрическим валом.

С учетом сделанных выше выводов, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения, обусловленные результатами проведенных оценок, принятых в той области техники, к которой относится решение по оспариваемому патенту, а также теоретическими обоснованиями, основанными на научных знаниях (см. пункт 9.7.4.5 Регламента ПМ). Данные сведения подтверждают наличие причинно-следственной связи между снабжением вала резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями, предназначенными для облегчения сборки-разборки при замене и ремонте шкива, и улучшением тягово-динамических характеристик устройства в диапазоне скоростей вращения от 2000 об/мин до 4500 об/мин, а также снижением расхода топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час.

Что касается устройства по патентному документу [2], то оно не характеризуется наличием, по меньшей мере, такого существенного признака как наличие вала, снабженного резьбовым и посадочным отверстиями.

Следует указать, что в устройстве по патентному документу [2] шкив вариатора содержит ступицу, а не вал. Однако, общеизвестно, что ступица представляет собой «утолщенную часть колеса с отверстием для насадки на вал или ось» (см. Политехнический словарь. Москва. «Советская Энциклопедия», 1989, стр. 510).

Таким образом, назначение вала и ступицы различно, и, следовательно, эти признаки не могут быть функционально обобщены.

В отношении источников информации [3] - [4] следует указать, что они представляют собой руководства по эксплуатации снегохода «Буран». Однако, данные источники информации не могут быть приняты к анализу,

поскольку в возражении не приведены документы, подтверждающие дату, с которой источники стали общедоступны. При этом, следует отметить, что в тексте источников информации [3] - [4] отсутствует, а на чертежах не визуализируется признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отнесенный лицом, подавшим возражение, к существенным «вал снабжен резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Также следует отметить, источники информации [5] - [8] не могут быть включены в уровень техники (см. пункт 22.3.(2) Регламента ПМ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 143728 оставить в силе.