

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 09.01.2014 возражение Открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 112376, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 112376 на полезную модель «Секция радиатора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания» выдан по заявке № 2011122445/06 с приоритетом от 02.06.2011 на имя Бородин Анатолия Фёдоровича и Стройкова Александра Егоровича со следующей формулой полезной модели:

«Секция радиатора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, содержащая впускной коллектор, выпускной коллектор, пучок трубок, вставленных и впаянных в отверстия верхней и нижней трубных коробок, пластины оребрения, закрепленные на трубках, отличающаяся тем, что отверстия пластины оребрения выполнены с отбортовками, а закрепление пластин оребрения на трубках осуществлено дорнованием полостей трубок.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Вывод возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» обосновывается известностью всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники. При этом отмечается несущественность ряда признаков формулы оспариваемого патента.

В обоснование позиции об известности из уровня техники существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту к возражению приложены копии следующих материалов:

- патент США № 4970770, опубл. 20.11.1990, с переводом, всего на 20 л. (далее – [1]);
- патент Австралии № 746931, опубл. 25.11.1999, с переводом, всего на 18 л. (далее – [2]);
- патент США № 4839950, опубл. 20.06.1989, с переводом, всего на 16 л. (далее – [3]);
- патент США № 1646384, опубл. 20.10.1927, с переводом, всего на 8 л. (далее – [4]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты (19.06.2014) заседания коллеги палаты по патентным спорам поступил (21.05.2014) отзыв на упомянутое возражение.

Патентообладатель в отзыве выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом, что в возражении «... не учтены конструктивные особенности радиаторов системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания тепловозов, буровых установок ...». Так, по мнению патентообладателя, «... стандартно трубки ... этих радиаторов имеют

плоскоовальную форму...», а «... операция дорнования трубок, имеющих сечение отличное от круглой формы, практически исключена ...».

В подтверждение своих доводов патентообладатель ссылается на следующие источники информации:

- Куликов Ю.А., Системы охлаждения силовых установок тепловозов. – М.: Машиностроение, 1988, стр.134-137 (далее – [5]);
- Тепловозы СССР: отраслевой каталог, 15-5-88. – В надзаг.: Мин. тяж., энергетич. и транспорт. машиностроения СССР, ЦНИИТЭИТЯЖМАШ. – М.: 1988, стр.73 (далее – [6]);
- Слободенюк А.С., Повышение эффективности охлаждающих устройств тепловозов: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.22.07. – Хабаровск: 2010. (далее – [7]);
- патент Российской Федерации № 2280831 (далее – [8]);
- патент Российской Федерации № 82826 (далее – [9]);
- ТУ 32-ЦТВР-315ф-2000 на производимые ЗАО «Ишимский механический завод» секции водовоздушного радиатора типа 7317.000 (далее – [10]);
- ТУ РБ 800001779.001-2003: Секции радиатора. Технические условия. – Утв.: ООО «Завод теплообменного оборудования» 10.04.2003 (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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. 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для

достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

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

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

Родовое понятие процитированной выше формулы полезной модели по оспариваемому сформулировано как «секция радиатора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания». Однако, назначение полезной модели по оспариваемому патенту характеризует лишь термин – «секция радиатора». При этом использование данного радиатора именно в системе охлаждения двигателей говорит не о назначении предложенного устройства, а лишь о возможной области его применения. Это подтверждается тем, что конструкция устройства не содержит в себе каких-либо элементов, обуславливающих невозможность применения секции радиатора в иных областях техники.

Здесь следует подчеркнуть, что источники информации [5] – [11], приведенные патентообладателем в отзыве, содержат сведения о конструкции секций радиатора, применяемых в системах охлаждения тепловозных двигателей. Однако, эти сведения не опровергают возможность применения секции радиатора, описанной в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, в иных областях техники.

В патенте [4] описан способ производства радиаторов. При этом на чертеже фиг.1 к патенту [4] изображен радиатор, состоящий из секций.

Секции в известном радиаторе, также как и в радиаторе по оспариваемому патенту, содержат впускной коллектор и выпускной коллектор, а также трубки с закрепленными на них пластинами оребрения.

Как наглядно изображено на фиг.2 графических материалов к патенту [4], в известном радиаторе закрепление пластин оребрения на трубках осуществлено дорнованием полостей трубок, т.е. так же, как это описано в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В описании к патенту [4] приведены сведения о том, что применяемый метод закрепления пластин оребрения на трубках радиатора обеспечивает малый вес последнего и его высокую надежность (см. перевод стр.1, столбец 1, абзац 1). При этом в описании к патенту [4] (см. перевод стр.1, столбец 1, абзац 3) также указывается, что надежность радиатора обусловлена именно плотным контактом металла пластин и трубок, в результате которого обеспечивается надежная фиксация пластины на своих местах, не ослабевающая при перепадах температур.

Упомянутое указывает на то, что конструкция устройства по патенту [4] обеспечивает достижения того же технического результата, что указан и в описании полезной модели по оспариваемому патенту (см. стр.3), а именно дает гарантию «... надежного соединения каждого из отверстий каждой пластины оребрения с трубками, что обусловлено прочной и плотной связью материала трубок и пластин оребрения при увеличении внутреннего диаметра трубок в процессе продвижения дорна в их полостях ...».

Следует отметить, что в патенте [4] отсутствуют сведения о возможности применения известного радиатора именно в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания, а также о том, что трубки вставлены и впаяны в отверстия верхней и нижней трубных коробок, а отверстия пластин оребрения выполнены с отбортовками.

Однако, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, указывающие на наличие причинно-следственной связи упомянутых отличительных признаков с указанным в этом описании техническим результатом. В процессе рассмотрения возражения на заседании коллегии

палаты по патентным спорам патентообладателем также не было приведено доводов, подтверждающих влияние конкретной области применения радиатора, фиксации концов трубок в трубных коробках и наличия отбортовок у пластин оребрения на повышение надежности соединения пластин оребрения с трубками.

Исходя из изложенного выше, можно констатировать, что из патента [4] известно решение, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Ввиду сделанного вывода сведения из источников информации [1] – [3], приведенных в возражении, не оценивались.

От патентообладателя 01.07.2014 поступило особое мнение.

В отношении доводов особого мнения следует отметить, что оценка существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих ее область применения именно в двигателестроении, дана в настоящем заключении выше. Что же касается утверждения патентообладателя о том, что секция радиатора по оспариваемому патенту предназначена для тепловозов и о том, что трубки в ней имеют круглое сечение, то необходимо обратить внимание на отсутствие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту признаков, подтверждающих данное утверждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 112376 недействительным полностью.