

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2014 от Пушкина Сергея Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №104268, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №104268 на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля», обладателем исключительных прав на которую является Новиков Денис Сергеевич (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2010152896/11 с приоритетом от 24.12.2010 и действует со следующей формулой:

«1. Натяжитель цепи двигателя автомобиля, характеризующийся тем, что он содержит цилиндрический корпус с фланцем для крепления натяжителя к двигателю, в центральном отверстии корпуса подвижно вдоль него установлен шток, в средней части штока по его длине выполнена выемка с множеством зубьев, взаимодействующих с установленной на оси в прорези корпуса поворотной подпружиненной собачкой, один конец штока имеет утолщение для его взаимодействия с башмаком натяжения цепи, другой конец штока взаимодействует с установленным в центральном отверстии корпуса ползуном, на котором расположена рабочая пружина натяжителя с возможностью

перемещения в ней ползуна, ползун и рабочая пружина расположены в гнезде, образованном центральным отверстием корпуса между торцом штока и уступом, который выполнен на конце центрального отверстия, и в этот уступ упирается одним своим концом рабочая пружина, другой конец которой упирается в кольцевой упор, выполненный на расположенном в корпусе конце ползуна, причем на конце ползуна, выходящем за пределы корпуса в нерабочем положении натяжителя, выполнено отверстие, в котором подвижно установлена съемная чека.

2. Натяжитель по п.1, характеризующийся тем, что прорезь выполнена в корпусе на одной его стороне от оси корпуса, собачка образует собой качающийся двуплечий рычаг, один конец которого подпружинен пружиной таким образом, что второй конец собачки постоянно поджат к зубьям штока, при этом зубья расположены между осью поворота собачки и продольной осью корпуса».

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

Вывод возражения основывается на известности технического решения, охарактеризованного в патентном документе RU 2255257 C2, опубл. 27.06.2005 (далее – [1]).

В возражении отмечено, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща решению по патентному документу [1].

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (17.07.2014) представителем патентообладателя был представлен отзыв на указанное возражение.

Патентообладатель в отзыве выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, в патенте [1] раскрыто средство иного назначения по сравнению с назначением полезной модели по оспариваемому патенту. Так, патентообладатель обращает внимание на то, что в патенте [1] «... используется гидравлический привод ...», а в решении по оспариваемому патенту «... гидравлика отсутствует, т.е. привод является механическим ...».

Кроме того, в отзыве отмечается, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на решение иной технической задачи по сравнению с устройством по патенту [1], а также характеризуется иной совокупностью существенных признаков.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 18.12.2014: удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 104268 недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из патентного документа [1].

Решение Роспатента от 18.12.2014 признано недействительным решением Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015 по делу № СИП-77/2015.

На данное решение Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 09.10.2015 по делу № СИП-77/2015 оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2014 без изменения.

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, совокупность всех существенных признаков полезной модели по

независимому пункту формулы полезной модели оспариваемого патента не известна из сведений, содержащихся в патентном документе [1]. Данный вывод основан на том, что признаки упомянутого пункта формулы оспариваемого патента, характеризующие выполнение уступа единым корпусом, не известны из патентного документа [1].

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение Пушкина Сергея Владимировича является нерассмотренным).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.12.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ).

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.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

Согласно подпункту (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.

В соответствии с подпунктом (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.

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

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

Патент [1] был опубликован до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, т.е. может быть включен в уровень техники для целей оценки соответствия запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна». При этом в патенте [1] содержатся сведения о техническом решении, которое является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки являются существенными.

При этом Президиумом Суда по интеллектуальным правам установлено, что из патентного документа [1] не известны сведения о признаках независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся выполнения уступа единым с корпусом.

Исходя из изложенного можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №104268 оставить в силе.