

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 от 10.12.2007, поданное ООО «Бакорд» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №55214, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №55214 выдан по заявке №2005139201/22 с приоритетом от 16.12.2005 на имя ООО «Научно-Технический Центр «СЕТ» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Соединитель высоковольтный, содержащий диэлектрический кронштейн с продольным каналом, установленную на диэлектрическом кронштейне наружную манжету для сопряжения со свечным колодцем, выполненную с дросселированным вентиляционным каналом, установленный на диэлектрическом кронштейне эластичный обрамляющий элемент для сопряжения со свечой зажигания, установленный на диэлектрическом кронштейне эластичный направляющий наголовник с Г-образным выводом, кабель, имеющий, по меньшей мере, одну токопроводящую жилу из синтетического волокнистого электропроводящего материала в обрамлении, по меньше мере, одной полимерной изоляционной оболочки и закрепленный в продольном канале эластичным направляющим наголовником, наконечник-адаптер токопроводящей жилы к свече зажигания, закрепленный на изоляционной оболочке и расположенный в продольном канале, и наконечник-адаптер токопроводящей жилы к катушке зажигания, закрепленный на изоляционной оболочке, отличающийся тем, что диэлектрический кронштейн выполнен с направляющим боковым вырезом на участке сопряжения с направляющим наголовником, при этом наконечник-

адаптер токопроводящей жилы к свече зажигания выполнен, по меньшей мере, с одним внешним боковым выступом, а продольный канал выполнен, по меньшей мере, с одним продольным пазом, имеющим сечение, адекватное форме бокового выступа».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, которому присущи все существенные, а также некоторые несущественные признаки, включая характеристику назначения – публикация заявки на изобретение JP 08-106932 A, опубл. 23.04.1996. При этом в возражении отмечено, что признаки: «синтетический волокнистый материал» и «полимерная... оболочка» нельзя отнести к существенным, поскольку они не оказывают влияния на достижение технического результата. Кроме этого, в описании не раскрыто влияние на достижение технического результата признаков «наконечник-адаптер токопроводящей жилы к катушке зажигания» и «наружная манжета выполнена с дросселированным вентиляционным каналом». Помимо этого, в возражении отмечено, что до даты приоритета патента по оспариваемой полезной модели, на территории Российской Федерации открыто использовалось техническое решение, комплект проводов высокого напряжения BTSS 3111 с наконечником, идентичное оспариваемой полезной модели. Поставка осуществлена ООО «Би-Тех» в адрес ООО «Интервил» 19.07.2004.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- публикация заявки на изобретение JP 08-106932 на японском языке -

[1];

- библиографические данные и реферат публикации JP 08-106932 на английском языке из базы данных ESPASENET- [2];

- публикация заявки на изобретение JP 08-106932 на английском языке - [3];

- перевод релевантных фрагментов публикации JP 08-106932 на русский язык [4];

- Химическая энциклопедия под ред. И.Л. Куняянц, «Советская энциклопедия», Москва, 1988 г., Том 1, стр. 443 - [5];

- патент CA 1297960, опубл. 24.03.1992 - [6];

- перевод релевантных фрагментов описания патента CA 1297960 на русский язык - [7];

- товарная накладная №101 от 19.07.2004 - [8];

- фотографии изделия BTSS 3111 и его составных частей - [9].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено. Относительно того, что признак «наконечник-адаптер токопроводящей жилы к катушке зажигания» не влияет на достижение технического результата, патентообладатель отмечает «название полезной модели – соединитель высоковольтный – это родовой признак совокупности и без него невозможно обеспечить высоковольтное соединение, имеющее разумеется два контакта на каждом конце кабеля». Признак «наружная манжета выполнена с дросселированным вентиляционным каналом» патентообладатель считает существенным и отмечает, что он имеется и в противопоставленной заявке JP 08-106932. Характеристика материала токопроводящей жилы кабеля, выполненной из статического волокнистого электропроводящего материала, определяет существенность признака полезной модели, который относит заявленный соединитель высоковольтный к определенному классу. Относительно идентичности признаков формулы оспариваемой полезной модели и

противопоставленной заявки Японии, патентообладатель отмечает, что они имеют существенные отличия. Что касается материалов, доказывающих открытое использование изделия BTSS 3111, то в представленной товарной накладной речь идет о высоковольтных проводах с наконечниками, а не о соединителе высоковольтном с кронштейном согласно оспариваемой полезной модели, при этом на фотографиях представлена упаковка изделия «Комплекты высоковольтных проводов «В-ТСН», а упоминание о кронштейне и его элементах отсутствует, также на фотографии не видно даты упаковки товара.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2008 поступили материалы в дополнение к возражению:

- распечатка страницы с сайта composite.about.com - [10];
- распечатка страницы с сайта fishband.ru - [11];
- описание, формула и чертежи полезной модели по свидетельству RU 15238 - [12];
- Справочник по композитным материалам под ред. Дж. Любина, «Машиностроение», Москва, 1988 г, книга вторая, стр. 20-23 - [13];
- Справочник по композитным материалам под ред. Дж. Любина, «Машиностроение», Москва, 1988 г, книга первая, стр. 348-351 - [14];
- Конструкционные материалы: Справочник под ред. Б.Н. Арзамасова, «Машиностроение», Москва, 1990 г., 364-367 - [15];
- распечатка Интернет-страницы со ссылкой на каталог фирмы «Delfhi» - [16];
- каталог фирмы «Delfhi», стр. 2, 3, 6 - [17].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охранных способностей включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от

06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС, дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Здесь необходимо отметить, что дополнительные материалы [10]-[17], поступившие 18.06.2008, не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку не относятся словарно-справочным изданиям.

Анализ источников информации [1]-[9] показал следующее.

Из публикации заявки [1] известен соединитель для свечей зажигания, содержащий диэлектрический кронштейн (изоляционную полимерную трубку) с продольным каналом, установленную на диэлектрическом кронштейне наружную манжету для сопряжения со свечным колодцем, выполненную с дросселированным вентиляционным каналом и эластичный направляющий наголовник с Г-образным выводом (эластичный наголовник, выполненный за одно целое с кольцевым выступом, посадочной частью для сопряжения со свечным колодцем и удерживающей частью с Г-образным выводом, при этом наголовник имеет сквозное отверстие), установленный на диэлектрическом кронштейне эластичный обрамляющий элемент (колпачок) для сопряжения со свечой зажигания, кабель, имеющий одну токопроводящую жилу, и одну изоляционную оболочку, закрепленный в продольном канале эластичным направляющим наголовником, наконечник-адаптер токопроводящей жилы к свече зажигания, закрепленный на изоляционной оболочке и расположенный в продольном канале, диэлектрический кронштейн выполнен с направляющим боковым вырезом на участке сопряжения с направляющим наголовником, при этом наконечник-адаптер токопроводящей жилы к свече зажигания выполнен, по меньшей мере, с одним внешним боковым выступом, а продольный канал выполнен, по меньшей мере, с одним продольным пазом, имеющим сечение, адекватное форме бокового выступа.

Относительно признаков, отнесенных лицом, подавшим возражение, к несущественным, можно отметить следующее.

Нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак «наружная манжета выполнена с дросселированным вентиляционным

каналом» является несущественным, поскольку во время работы двигателя, температура и давление в свечном колодце будут подниматься, что приведет к деформации манжеты и как следствие нарушению позиционирования диэлектрического кронштейна, а наличие в манжете дросселированного вентиляционного канала позволяет выравнивать давление и понижать температуру, что исключает деформацию манжеты. Однако в возражении указано, что «сквозной дросселированный вентиляционный канал виден в разрезе на фиг. 1 слева от оси манжеты», также указанный канал виден на фиг. 8 (см. публикацию [1]). При этом можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что сквозной канал является дросселированным вентиляционным. Поскольку канал выполнен сужающимся, то он будет выполнять функцию дросселя (см. Политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, «Советская энциклопедия», Москва, 1989 г. стр. 164). Также сквозной канал будет вентиляционным, поскольку за счет разности температур внутри свечного колодца и в нем, будет осуществляться естественная вентиляция колодца (см. Политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, «Советская энциклопедия», Москва, 1989 г. стр. 74, 75).

Также можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что признаки: «синтетический волокнистый... материал», «полимерная... оболочка», «наконечник-адаптер токопроводящей жилы к катушке зажигания, закрепленный на изоляционной оболочке» являются несущественными, поскольку они не влияют на позиционирование диэлектрического кронштейна.

С учетом вышеизложенного, сопоставительный анализ публикации [1] и формулы изобретения по оспариваемому патенту на полезную модель показал, что из публикации [1] известны все существенные признаки формулы оспариваемой полезной модели, включая характеристику назначения.

Что касается ссылки на патент [6] и перевод [7], то указанные документы не могут быть использованы при оценке патентоспособности оспариваемой полезной модели по критерию «новизна», поскольку

представляются совместно с публикацией [1], а это не предусмотрено Правилами ПМ.

Таким образом, техническому решению, известному из публикации [1], присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, следовательно, приведенный в возражении вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» правомерен.

Что касается документов, которые, по мнению лица, подавшего возражение, доказывают открытое использование изделия BTSS 3111, то по накладной [8] ООО «Би-Тех» поставил, а ООО «Интервил» получил 19.07.2004 комплект BTSS 3111: ПВН суперсиликон ГАЗ (406) с наконечником. Однако изделие изображенное на фотографиях [9] не имеет маркировки BTSS 3111.

Таким образом, сведения из накладной [8] не доказывает применение в Российской Федерации изделия изображенного на фотографиях [9], следовательно, приведенный в возражении вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» на основании указанных сведений не правомерен.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.12.2007, патент Российской Федерации на полезную модель №55214 признать недействительным полностью.