

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 Гайнутдинова А.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.10.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №106665, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №106665 на полезную модель «Гильза цилиндра для двигателя внутреннего сгорания» выдан по заявке №2011104886/06 с приоритетом от 09.02.2011 на имя ОАО «КАМАЗ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Гильза цилиндра для двигателя внутреннего сгорания, содержащая опорный бурт, наружную и внутреннюю поверхности, отличающаяся тем, что на верхнем торце опорного бурта выполнен уплотнительный пояс, ширина которого приблизительно равна ширине опорной поверхности на нижнем торце, а на наружной поверхности гильзы выполнены верхний и нижний направляющие пояса, при этом верхний направляющий пояс имеет диаметр

больше наружного диаметра гильзы, а нижний направляющий пояс имеет диаметр меньше наружного диаметра гильзы.

2. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что высота от опорной поверхности нижнего торца до уплотнительного пояса опорного бурта равна 10,3 мм.

3. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что диаметр опорного бурта равен 146 мм.

4. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что диаметр верхнего направляющего пояса равен 137,5 мм.

5. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что диаметр нижнего направляющего пояса равен 134 мм.

6. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что высота гильзы равна 224 мм.

7. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что высота гильзы равна 221 мм.

8. Гильза цилиндра по п.1, отличающаяся тем, что на внутреннюю поверхность гильзы нанесен микрорельеф методом плосковершинного хонингования».

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

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- Руководства по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту. Двигатели КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.30-260, 740.50-360, 740.51-320. 740.50-3901001 КД. ОАО «КАМАЗ», Набережные Челны 2002 г., стр. 86, 101, 102, (далее – [1]);

- Каталог детали цилиндропоршневой группы. ООО «Торгово-финансовая компания «МОТОРДЕТАЛЬ КОСТРОМА» 2008 г., стр. 55, 56 (далее – [2]);

- Справка из библиотеки Набережночелнинского института К(П)ФУ (далее – [3]);

- Справка из библиотеки Московского государственного открытого университета (далее – [4]);

- протокол осмотра доказательств с приложениями от 03.10.2016 (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 09.01.2017 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что «в текстовой части» источника информации [1] признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «никак не освещены». По мнению патентообладателя, «рисунки», содержащиеся в источнике информации [1] «не могут правомерно использоваться для толкования формулы полезной модели и уж тем более не могут порочить новизну полезной модели».

Относительно каталога [2] в отзыве указано, что в нем не содержится «конкретной информации о конструктивных особенностях гильзы цилиндров». Кроме того, по мнению патентообладателя, источник информации [2] не был общедоступен до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

К отзыву приложены словарно-справочные источники информации со словарными статьями (далее – [6]).

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

С учетом даты подачи заявки (09.02.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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, 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).

Согласно пункту 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 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 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- 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 о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- 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, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источник информации [1] содержит штампы библиотек Набережночелнинского института КФУ и Камского политехнического института. В соответствии со справкой [3] источник информации [1] поступил в библиотеку Набережночелнинского института КФУ 30.11.2004, т.е. до даты приоритета (09.02.2011) полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, источник информации [1] может быть включен в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. про цитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы: «гильза цилиндра для двигателя внутреннего сгорания».

Источник информации [1] представляет собой руководство по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту для ряда модификаций двигателей КАМАЗ, однако, представленные страницы 79-103 относятся к одной модификации двигателя - «КАМАЗ -740.30-260».

Из руководства [1] (см. страницу 86, рис. 6) известна гильза цилиндра для двигателя внутреннего сгорания, содержащая опорный бурт, наружную и внутреннюю поверхности. На верхнем торце опорного бурта выполнен уплотнительный пояс. На наружной поверхности гильзы выполнены верхний и нижний направляющие пояса. Верхний направляющий пояс имеет диаметр больше наружного диаметра гильзы, а нижний направляющий пояс имеет диаметр меньше наружного диаметра гильзы. В руководстве [1] (см. страницу 102, рис. 21) представлено увеличенное изображение газового стыка гильзы цилиндра опорным буртом. При этом, визуальный анализ данного изображения позволяет сделать вывод том, что ширина уплотнительного пояса,

выполненного на верхнем торце опорного бурта гильзы, приблизительно равна ширине опорной поверхности, выполненной на нижнем торце опорного бурта.

Таким образом, сведения, содержащиеся в руководстве [1] (см. страницы 79-103), в том виде, как они представлены в возражении, позволяют сделать вывод о том, что гильзе для двигателя КАМАЗ -740.30-260 присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

С мнением патентообладателя, касающимся того, что «рисунки», содержащиеся в источнике информации [1] «не могут правомерно использоваться для толкования формулы полезной модели и уж тем более не могут порочить новизну полезной модели», согласиться нельзя.

Источники информации, которые в соответствии с процитированными выше подпунктами (1) и (2) пункта 22.3 Регламента могут входить в уровень техники для оценки соответствия полезных моделей условию патентоспособности «новизна», включаются в уровень техники в полном объеме. При этом сведения, имеющиеся как в тексте, так и на рисунках 6 и 21 руководства [1], содержат подробную информацию о конструкции гильзы цилиндра двигателя КАМАЗ -740.30-260.

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

Словарно-справочные источники информации [6], представленные с отзывом не изменяют сделанного выше вывода.

Признаки зависимого пункта 8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения микрорельефа на внутренней поверхности гильзы, также известны из руководства [1] (см. страницу 85, предпоследний абзац).

В отношении признаков характеризующих метод, которым выполнен упомянутый микрорельеф, а также признаков зависимых пунктов 2-7 формулы

полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что они не находятся в причинно-следственной связи с техническими результатами, указанными в описании к упомянутому патенту «повышение надежности и долговечности», следовательно, являются несущественными.

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-8 в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не изменит вывода о несоответствии указанной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода материалы [2], [4] и [5] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №106665 признать недействительным полностью.