

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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «РУСМАШ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.04.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №113802, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №113802 на полезную модель «Механический натяжитель цепи распределительного вала двигателя внутреннего сгорания» выдан по заявке №2011143272/11 с приоритетом от 26.10.2011, обладателем исключительных прав на который являются Пластовец А.В. и Куделин С.Г. (далее – патентообладатель). Патент на момент подачи возражения действовал со следующей формулой:

«1. Механический натяжитель распределительного вала двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпус, пружину, фиксатор, отличающийся тем, что в корпусе, выполненном с отверстием с резьбой под крышку, расположены плунжер, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный на корпусе подпружиненный анкер и

взаимодействующая с ним поперечная зубчатая рейка, расположенная в центральной части плунжера с возможностью образования контакта с рычагом, цилиндрический стержень с пружиной, поджимающий плунжер в направлении натяжения цепи, выполненный на одном конце с фланцем, а на другом конце с элементом фиксации, удерживающим пружину в сжатом состоянии, при этом с корпусом соединен фланец с отверстиями для крепления на корпусе двигателя внутреннего сгорания, а на анкере выполнены, по меньшей мере, две поперечные проточки, установленные с возможностью сопряжения с проточками поперечной зубчатой рейки, причем шаг поперечных проточек анкера не кратен шагу проточек поперечной зубчатой рейки, выполненных с равномерным шагом.

2. Механический натяжитель по п.1, отличающийся тем, что шаг поперечных проточек анкера связан с шагом проточек поперечной зубчатой рейки по следующей формуле: $p=t+t/2z$, где p - шаг проточек поперечной зубчатой рейки, t - шаг поперечных проточек анкера, z - количество проточек поперечной зубчатой рейки.

3. Механический натяжитель по п.1, отличающийся тем, что фланец выполнен отдельно от корпуса с возможностью крепления к нему при помощи штифтов.

4. Механический натяжитель по п.1, отличающийся тем, что в анкере выполнен технологический паз.

5. Механический натяжитель по п.1, отличающийся тем, что на крышке и в отверстии корпуса выполнена трубная резьба».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что устройство по оспариваемому патенту не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость». По мнению лица, подавшего возражение, не представляется возможным осуществить натяжение распределительного вала, поскольку не существует ни средств, ни методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен на заседании коллегии 13.07.2018.

В отзыве подчёркнуто, что в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было подано ходатайство об исправлении очевидной технической ошибки, допущенной в родовом понятии, а именно, пропущено слово «цепь». Ходатайство было удовлетворено. Публикация патента с уточненной формулой состоялась 06.07.2018.

Патентообладатель также отмечает, что в материалах, представленных на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, раскрыты средства и методы, позволяющие осуществить все признаки формулы по указанному патенту.

В отзыве подчёркнуто, что ввиду исправления очевидной технической ошибки, допущенной в формуле по оспариваемому патенту, доводы возражения безосновательны.

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

С учетом даты подачи заявки (26.10.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции,

действовавшей на дату подачи заявки, 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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимым, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 4 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент, в частности, на полезную модель и/или в соответствующий государственный реестр.

Согласно пункту 5 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента

в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Регламента, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

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

Анализ доводов сторон, касающихся отсутствия в формуле полезной

модели, которая содержалась в решении о выдаче патента, признака «цепь» показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что независимый пункт 1 формулы полезной модели, приведённый в решении о выдаче оспариваемого патента, не содержал признак «цепь».

Родовое понятие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту сформулировано как «механический натяжитель распределительного вала». При этом, как справедливо отмечено в возражении, из приведенной выше формулировки родового понятия следует указание на осуществление натяжения непосредственно распределительного вала, что не соответствует действительности исходя из материалов к оспариваемому патенту.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту, указано назначение заявленного устройства «механический натяжитель цепи распределительного вала». Задачей заявленного устройства, представленной на с.2 описания, является: «...усовершенствование механического устройства для натяжения цепи». Назначение заявленного устройства также раскрывается в описании работы заявленного устройства (см. с.4 описания).

Следует также отметить, что патентообладателем 16.03.2017 было подано заявление об исправлении технической ошибки в названии и формуле. Указанное заявление было удовлетворено Роспатентом 14.04.2017 и оспариваемый патент на полезную модель был переиздан с уточнённой формулой (см. Извещение к патенту на полезную модель №113802, опубликованное 06.07.2018).

Таким образом, можно констатировать, что имеющее место в родовом понятии оспариваемого патента несоответствие, является следствием очевидной технической ошибки.

Из сказанного выше следует, что на момент рассмотрения возражения на заседании коллегии формула полезной модели по оспариваемому патенту

с учётом внесённых в неё уточнений полностью соответствовала описанию на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В возражении отмечено, что пункт 1 формулы по оспариваемому патенту не содержит признак, характеризующий элемент натяжения, а именно «цепь».

Однако, для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса) из которых, как было указано выше, следует, что механический натяжитель предназначен именно для натяжения цепи.

При этом, с учетом совокупности признаков независимого пункта 1, приведенной в решении о выдаче патента, можно сделать аналогичный вывод, а именно, что речь идет о натяжении цепи, а не о натяжении самого распределительного вала.

Кроме того, как было указано, в переизданном патенте данное несоответствие (отсутствие слова «цепь») было устранено.

С учетом сказанного выше, можно констатировать, что для специалиста в данной области техники очевидна возможность натяжения цепи распределительного вала, поскольку натяжение распределительного вала конструкцией не предусмотрено.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 113802 оставить в силе.