

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 19.12.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №104245, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №104245 на группу полезных моделей «Поршень для двигателя внутреннего сгорания (варианты)» выдан по заявке №2010148352/28 с приоритетом от 26.11.2010 на имя ОАО «КАМАЗ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания торидальной формы с вытеснителем и канавки под компрессионные и маслосъемное кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, при этом камера

сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму, при этом в канавке под маслоъемное кольцо выполнены глухие отверстия, а с внешней стороны бобышек выполнены занижения, кроме того, в нижней части юбки выполнен паз.

2. Поршень по п.1, отличающийся тем, что соотношение номинального диаметра поршня и расстояния от оси отверстия под поршневой палец до днища находится в диапазоне от 119,86/75,71 до 119,89/76,04.

3. Поршень по п.1, отличающийся тем, что номинальный диаметр отверстия под палец составляет 45 мм, а номинальное расстояние между канавками под стопорные кольца составляет 95 мм.

4. Поршень по п.1, отличающийся тем, что канавка под верхнее компрессионное кольцо имеет форму трапеции с углом наклона верхнего и нижнего торцов 3° , верхний торец канавки под второе компрессионное кольцо имеет уклон 7° относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а номинальная высота канавки под маслоъемное кольцо составляет 4 мм.

5. Поршень по п.1, отличающийся тем, что вытеснитель в камере сгорания выполнен в форме конуса.

6. Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания торидальной формы с вытеснителем и канавки под компрессионные и маслоъемные кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, при этом камера сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону,

противоположную смещению выборок, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму, при этом в канавке под маслоъемное кольцо выполнены глухие отверстия, а с внешней стороны бобышек выполнены занижения, кроме того, в нижней части юбки выполнено два паза.

7. Поршень по п.6, отличающийся тем, что соотношение номинального диаметра поршня и расстояния от оси отверстия под поршневой палец до днища находится в диапазоне от 119,86/70,71 до 119,89/71,04.

8. Поршень по п.6, отличающийся тем, что номинальный диаметр отверстия под палец составляет 45 мм, а номинальное расстояние между канавками под стопорные кольца составляет 95 мм.

9. Поршень по п.1, отличающийся тем, что канавка под верхнее компрессионное кольцо имеет форму трапеции с углом наклона верхнего и нижнего торцов 3° , верхний торец канавки под второе компрессионное кольцо имеет уклон 7° относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а номинальная высота канавки под маслоъемное кольцо составляет 4 мм.

10. Поршень по п.6, отличающийся тем, что вытеснитель в камере сгорания выполнен в форме конуса».

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

В возражении отмечено, что признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в Каталоге детали цилиндропоршневой группы. ООО «Торгово-финансовая компания «МОТОРДЕТАЛЬ КОСТРОМА» 2008 г. стр. 10-12, 55-58 (далее – [1]) и в

Руководствах по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Двигателей 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. 79-84, 96, 97, 141, 142, 160, 161, 242-247 (далее – [2]).

При этом, в возражении подчеркнуто, что источник информации [2] используется лицом, подавшим возражение, «для толкования» конструкции поршня с маркировкой 740.51-1004015-40, графические изображения которого представлены в каталоге [1]. Кроме того, как указано в возражении, в Руководстве по техническому устройству, обслуживанию и ремонту 6460-3902001 РТ, ОАО «КАМАЗ», Набережные Челны, 2006 г. стр. 36, 37 (далее – [3]) содержатся те же сведения, что и в источнике информации [2].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2-5, 7-10 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из сведений, содержащихся в источниках информации [1] и [2].

К возражению приложены следующие материалы:

- накладная №34290 от 16.09.2016 (далее – [4]);
- Справка из библиотеки Набережночелнинского института К(П)ФУ (далее – [5]);
- Справка из библиотеки Московского государственного открытого университета (далее – [6]);
- протокол осмотра доказательств от 03.10.2016 с приложениями (далее – [7]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии от представителя патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором отмечено, что каталог [1] не может быть включен в уровень техники, поскольку в возражении не представлено «документального» подтверждения того, что он был общедоступен до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению патентообладателя, ни каталог [1], ни источник информации [2] не содержат сведений о всех признаках независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 11.04.2017: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №104245 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что поршням, известным из источников информации [2] и [3] не присущи все признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту. Что касается каталога [1], то он не был включен в уровень техники, поскольку в возражении не представлено документального подтверждения даты, с которой он стал общедоступен.

Не согласившись с решением Роспатента от 11.04.2017 патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 по делу № СИП-385/2017 в удовлетворении заявленных требований было отказано.

На данное решение Суда по интеллектуальным правам была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам. По результатам рассмотрения жалобы Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 19.02.2018 по делу № СИП-385/2017 отменил упомянутое решение Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 признал недействительным полностью.

Как следует из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, каталог [1] подлежал включению в уровень техники на дату 17.02.2009, поскольку Роспатентом не доказано иное. Данный вывод сделан, в частности, на основании протокола осмотра доказательств [7], в соответствии с которым нотариус удостоверил, что исследует архив страницы <http://www.35135.ru/index.php?id=5> и ссылки с этой страницы в разделе сайта <https://archive.org> по ссылке, содержащей дату 17.02.2009. На соответствующей

странице нотариус обнаружил активную ссылку на файл, содержащий каталог [1].

Таким образом, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, 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 Гайнутдинова А.А. является нерассмотренным).

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

С учетом даты подачи заявки (26.11.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

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, 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.

Группе полезных моделей 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 группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Каталог [1] представляет собой иллюстрированную продукцию. На его титульной странице размещены логотип производителя продукции и название каталога. Также каталог [1] содержит информацию об адресе производителя продукции. Иные выходные сведения, предусмотренные стандартами для печатных изданий, отсутствуют, что не позволяет судить о дате выпуска в свет каталога [1]. Кроме того, оформление и содержание данного каталога позволяет отнести его к изданиям рекламного характера. Таким образом, каталог [1], является собственностью заказчика/издателя, объектом авторского права, и может приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий заказчика/издателя (например, размещение его в фондах общественных библиотек, продажа третьим лицам, рекламирование и т.д.).

Однако, как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам, протокол осмотра доказательств [7] подтверждает включение каталога [1] в уровень техники на дату 17.02.2009.

Источник информации [2] содержит штампы библиотек Набережночелнинского института КФУ и Камского политехнического института. В соответствии со справкой [5] источник информации [2] поступил в библиотеку Набережночелнинского института КФУ 30.11.2004, т.е. до даты приоритета (26.11.2010) группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Таким образом, источники информации [1] и [2] могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Назначение полезных моделей по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии пунктов 1 и 6 формулы: «поршень для двигателя внутреннего сгорания».

Из каталога [1] (см., например, страницу 58) известен поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания торидальной формы с вытеснителем и канавки под компрессионные и маслосъемное кольца. Поршень содержит юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца. Поршень имеет отверстия для слива масла. На днище поршня выполнены две выточки (выборки), смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец. Камера сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок. В зоне отверстия под поршневой палец выполнено занижение. В нижней части юбки поршня выполнен паз.

Поршни по независимым пунктам 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличаются от поршня, известного из каталога [1] следующими признаками:

- наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму;

- отверстия для слива масла выполнены глухими.

Из источника информации [2] (см. страницы 160, 161, рис. 17) известен поршень (1) для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания торидальной формы с вытеснителем и

канавки под компрессионные (4,5) и маслосъемное (2) кольца. Поршень (1), содержит юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца (3), выполненным с канавками под стопорные кольца (6). На днище поршня (1) выполнены две выточки (выборки), смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец. Боковая поверхность поршня имеет сложную овально-бочкообразную форму. При этом специалисту в данной области техники понятно, что овальную форму наружная поверхность поршня может иметь в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а бочкообразную форму указанная поверхность имеет в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня. Камера сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок. В зоне отверстия под поршневой палец выполнено занижение. В нижней части юбки поршня выполнено два паза.

Поршни по независимым пунктам 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличаются от поршня, известного из источника информации [2] следующими признаками:

- наличие отверстий для слива масла, выполненных глухими;
- расположение отверстий для слива масла в канавке под маслосъемное кольцо.

Кроме того, поршень по независимому пункту 6 формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по источнику информации [2] тем, что в нижней части юбки выполнен еще один паз.

Что касается руководства [3], то можно согласиться с доводами возражения в том, что в нем содержатся те же сведения, что и в источнике информации [2].

Таким образом, из источников информации [1]-[3] не известны все признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу полезных моделей по

оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Накладная [4] и справка [6] представлены для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №104245 оставить в силе.