

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. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «РУСМАШ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.11.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №199510, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №199510 «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» выдан по заявке №2020104346 с приоритетом от 30.01.2020. Обладателем исключительного права по патенту является Пластовец Александр Владимирович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Натяжитель цепи двигателя автомобиля, содержащий цилиндрический корпус с центральным отверстием, установленные в центральное отверстие шток в виде цилиндрического стержня с продольной выемкой, имеющей

множество зубьев, пружину и поворотную подпружиненную собачку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с зубьями штока, при этом один из торцов корпуса имеет уступ, уменьшающий диаметр центрального отверстия, ползун, взаимодействующий со штоком и имеющий индикатор износа, выполненный в виде концевой части ползуна, выходящей за пределы корпуса, пружину, расположенную между уступом корпуса и ползуном, при этом в нерабочем состоянии натяжителя устроен фиксатор, причем индикатор износа при нулевой степени растяжения цепи имеет длину $l \geq l_{ш}$, где l - длина индикатора износа; $l_{ш}$ - длина рабочего хода штока, отличающийся тем, что ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение технического результата, заключающегося в снижении металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы. Однако, в описании оспариваемого патента не подтверждено достижение заявленного технического результата.

По мнению лица, подавшего возражение, из описания полезной модели по оспариваемому патенту следует, что упомянутый технический результат достигается за счет следующего: «Опытные испытания изготовленного натяжителя цепи полезной модели доказали, что поставленная задача

достигнута. Снижена металлоемкость ползуна натяжителя по сравнению с ближайшим аналогом. Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге». Данное обоснование достижения технического результата заявлено декларативно, никакой причинно-следственной связи между признаками формулы: «ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки» и тем, почему обеспечивается снижение металлоемкости ползуна, в описании не раскрыто. Сведения из описания полезной модели по оспариваемому патенту: «Загнутые концы проволоки охватывают конец пружины, а фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки. Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, и тем самым уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом» также декларативны. То, что загнутые концы проволоки охватывают конец пружины, а фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки, никак не позволяет снизить металлоемкость конструкции.

Относительно сравнения металлоемкости устройства по оспариваемому патенту с металлоемкостью ближайшего аналога по патентному документу RU 2511764 (далее – [1]) в возражении указано, что нигде в материалах патентного документа [1] не сказано, что ползун выполнен из металлического прутка и в виде цельного стержня, а не, например, пустотелым. Также нигде не сказано, что ползун выполнен в виде цельного цилиндрического стержня. Тем самым, не исключается, что:

- стержень ползуна выполнен неметаллическим;
- стержень ползуна выполнен полым изнутри.

При этом, выполнение ползуна из пластика следует из следующих материалов:

- распечатка со сведениями, содержащимися в сети Интернет по адресу: <https://web.archive.org/web/20151103052653/https://www.rsi-llc.ru/catalog/111/>

(далее – [2]);

- видеоролик, размещенный в сети Интернет по адресу <https://www.youtube.com/watch?v=cugdrcSJJiE&feature=youtu.be> (далее – [3]);

- распечатка со сведениями, содержащимися в сети Интернет по адресу: https://web.archive.org/web/20121019045957/https://automend.ru/saab-9000/saab-18626-10.m_id-1917.html (далее – [4]).

Кроме того, натяжитель по оспариваемому патенту имеет фиксатор (чеку), который также может быть металлическим.

По мнению лица, подавшего возражение, принимая во внимание равенство массы используемой пружины и остальных элементов натяжителя в аналоге и оспариваемом патенте, следуют выводы:

- в решении по оспариваемому патенту используются металлические скоба из проволоки и фиксатор (чека);

- в ближайшем аналоге, по патентному документу [1] используется только ползун, в отношении которого нет сведений о том, что он выполнен из металла и что он цельный (не полый изнутри).

Тем самым, в случае выполнения ползуна в решении по патентному документу [1] из пластика металлоемкость данного натяжителя будет меньше, чем в решении по оспариваемому патенту, где используются металлические скоба из проволоки и фиксатор.

В связи с изложенным в возражении сделан вывод о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки», не являются существенными.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению по патентному документу (далее – [1]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 04.02.2021 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано, что в решении по оспариваемому патенту предложена конструкция ползуна из жесткой проволоки в виде скобы, имеющей форму, изображенную на фиг. 4, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, что значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге. Загнутые концы проволоки охватывают конец пружины, а фиксатор размещен в отверстии, образованном петлей указанной проволоки. Это позволяет снизить металлоемкость конструкции. Как видно, за ближайший аналог взят частный случай его производства, в котором ползун выполнен из прутка металла, что для среднего специалиста является вполне естественным, так как это будет наиболее оптимальным вариантом, чтобы ползун выполнял свою функцию и был надежным. На приведенном в патенте чертеже отчетливо видно, что стержень не является полым изнутри и не выполнен из пластика или пластмассы. Данная конструкция хорошо показала себя в производстве (см. заключение эксперта Салминой (далее – [5])).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 17.03.2021: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 199510 оставить в силе.

Не согласившись с решением Роспатента лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по

интеллектуальным правам от 21.07.2021 по делу № СИП-405/2021 требования лица, подавшего возражение, были оставлены без удовлетворения.

На данное решение Суда по интеллектуальным правам лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам. По результатам рассмотрения жалобы Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 28.10.2021 по делу № СИП-405/2021 отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2021 по делу № СИП-405/2021. Решение Роспатента от 17.03.2021 признал недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, в качестве недостатка ближайшего аналога в описании полезной модели по оспариваемому патенту указана «относительно большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня (см. фиг. 1 патента РФ №2511764)». При этом, как установил суд первой инстанции, при анализе этих обстоятельств Роспатент исходил из того, что если фактически выполнить ползун на основе ближайшего аналога из металлического прутка, то «специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна именно из металлической проволоки, вместо прутка из металла, приведет к снижению металлоемкости».

Вместе с тем подобные обстоятельства, установление которых Роспатентом выявил суд первой инстанции, не имеют никакого отношения к тем доводам возражения, которые были фактически заявлены. Доводы возражения касались того, что в ближайшем аналоге не раскрыты ни конструкция ползуна (а значит, если он полый, то становится неочевидным снижение металлоемкости при изготовлении его из проволоки), ни материал ползуна (а значит, если он изготовлен не из металла, то снижение металлоемкости в спорной полезной модели точно не достигается).

Лицом, подавшим возражение, представлены источники информации, подтверждающие доводы о том, что ползуны могут выполняться неметаллическими.

Таким образом, доводы возражения сводились к тому, что в ближайшем аналоге отсутствует тот недостаток, на решение которого направлено техническое решение по оспариваемому патенту, следовательно, не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком и техническим результатом, не раскрыто его влияние на технический результат.

Вместе с тем из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам следует, что с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат полезной модели по оспариваемому патенту, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается.

Однако указанным доводам возражения в решении Роспатента не дана оценка.

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

С учетом даты подачи заявки (30.01.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 30 Правил ПМ экспертиза по существу в соответствии со статьей 1390 Кодекса включает проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 62 Правил ПМ проверка новизны и промышленной применимости полезной модели осуществляется в случае завершения проверок, предусмотренных подпунктами 1-6 пункта 30 Правил, с положительным результатом, установления приоритета полезной модели и проведения информационного поиска.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной

для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по

которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления полезной модели, согласно положениям, предусмотренным пунктом 38 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту технический результат от использования полезной модели заключается в снижении металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы. При этом в описании также указано, что: «Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге... Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, и тем самым уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом».

Однако, описание, формула и графические материалы, поясняющие изобретение по патентному документу [1], указанному в качестве ближайшего аналога в описании полезной модели по оспариваемому патенту, не содержат сведений о материале, из которого изготовлен ползун, а также о том является ли ползун полнотелым или пустотелым.

Из изложенного следует, указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту недостаток «относительная большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня» не присущ ближайшему аналогу по патентному документу [1].

Поскольку в ближайшем аналоге не раскрыты ни конструкция ползуна, ни материал из которого он выполнен, то в случае если он выполнен из металла, но полым, становится неочевидным снижение металлоемкости при изготовлении его из проволоки, а в случае если он изготовлен не из металла, то снижение металлоемкости не достигается.

В отсутствии сведений о конструкции и материале ползуна в ближайшем аналоге по патентному документу [1] оценить возможность снижения металлоемкости и надежность работы натяжителя, обеспечиваемую в полезной модели по оспариваемому патенту за счет выполнения ползуна из проволоки, не представляется возможным.

Таким образом, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, не содержит сведений, раскрывающих возможность снижения металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы, поскольку в разделе описания «Осуществление полезной модели» не приведены сведения (объективные данные), подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата, т.е. не выполнены условия пункта 38 Требований.

При этом с доводами отзыва о том, что для среднего специалиста является вполне естественным выполнение ползуна в ближайшем аналоге из прутка металла, так как это будет наиболее оптимальным вариантом, чтобы ползун выполнял свою функцию и был надежным, согласиться нельзя. Так, например, из материалов [3] и [4] известна возможность выполнения ползуна натяжителя из пластика.

Следовательно, можно признать убедительными доводы возражения о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Из сказанного выше следует, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

В виду сделанного выше вывода и в соответствии с пунктом 62 Правил ПМ, анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

Материалы [2] содержат сведения о выполнении ползуна из полимерного материала.

Анализ заключения [5] показал, что перед экспертом не ставился вопрос, касающийся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Следовательно, материалы [2] и [5] не изменяют сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №199510 признать недействительным полностью.