

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 №199295, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №199295 «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» выдан по заявке №2020104344 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, пружину, расположенную между уступом корпуса и ползуном с возможностью перемещения в ней ползуна, причем в нерабочем состоянии натяжителя установлен фиксатор, отличающийся тем, что ползун выполнен из жесткой проволоки в виде скобы, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор расположен между корпусом и концевым участком ползуна, выходящим из корпуса».

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 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, у которого стержень имеет, по меньшей мере, диаметр равный 4 мм». 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 174275 (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])).

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 пунктом 37 Правил 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 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 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, у которого стержень имеет, по меньшей мере, диаметр равный 4 мм... Это позволяет снизить металлоемкость конструкции и, тем самым, уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом».

Выполнение ползуна из прутка в решении по патентному документу [1], указанному в качестве ближайшего аналога в описании полезной модели по оспариваемому патенту, следует из графических материалов к данному документу. Материал, из которого изготовлен ползун, в описании патентного документа не указан. Таким образом, данный признак представлен в патентном документе [1] в общем виде, т.е. ползун может быть выполнен как полимерного материала (см. материалы [2]-[4]), так и из металла.

При этом очевидно, что в качестве недостатка ближайшего аналога по патентному документу [1], при составлении описания полезной модели по оспариваемому патенту, рассматривалось выполнение ползуна из металлического прутка, и, исходя из этого, формулировалась характеристика

технического результата, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту.

Вместе с тем специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна из металлической проволоки, вместо прутка из металла, приведет к снижению металлоемкости.

Что касается указания на то, что внесенные в конструкцию ползуна изменения не снижают надежности работы натяжителя то, из описания к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, следует, что ползун с помощью съемной чеки 9, позволяет удерживать пружину во взведенном состоянии (нерабочем состоянии), т.е. не связан с надежностью работы натяжителя. Следовательно, изменения, внесенные в конструкцию ползуна, не влияют на надежность работы натяжителя.

Таким образом, в описании к заявке, по который выдан оспариваемый патент, приведена причинно-следственная связь, по меньшей мере, признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.

Следовательно, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность снижения металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания, т.е. выполнены условия пункта 38 Требований.

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

Следовательно, нельзя 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.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Натяжитель цепи двигателя автомобиля по патентному документу [1] (см. описание: страницы 4 и 5, формулу и фиг. 1 и 2) содержит 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, ползун с пружиной. Один из торцов корпуса имеет уступ, уменьшающий диаметр центрального отверстия. Ползун взаимодействует со штоком. Пружина ползуна расположена между уступом корпуса и ползуном с возможностью перемещения в ней ползуна. В нерабочем состоянии натяжителя установлен фиксатор.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в выполнении ползуна из жесткой проволоки в виде скобы, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор расположен между корпусом и концевым участком ползуна, выходящим из корпуса.

Вместе с тем, выше в настоящем заключении было установлено, что по меньшей мере отличительные признаки, характеризующие выполнение ползуна из жесткой проволоки находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя. Следовательно, указанные признаки являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, техническому решению по патентному документу [1] не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по

оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 кодекса).

Материалы [2]-[4] содержат сведения о выполнении ползуна из полимерного материала и не изменяют сделанные выше выводы.

Заключение [5] представлено патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №199295 оставить в силе.