

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», 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 «Кинетика-М» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.11.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №123947, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №123947 на полезную модель «Устройство корректировки дисбалансов карданного вала» выдан по заявке №2012132764/28 с приоритетом от 31.07.2012 на имя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство корректировки дисбалансов карданного вала, характеризующееся тем, что включает хомут с закрепленным на нем с помощью шпонки кожухом с балансировочными грузами.

2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что хомут выполнен из листовой стали.

3. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что шпонка выполнена с двумя резьбовыми отверстиями».

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 подтверждении сказанного к возражению приложена копия патента патент GB 1417266 А, опубликованного 10.12.1975 (далее - [1]).

В возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно техническое решение «Устройство корректировки дисбалансов карданного вала» (см. с. 1 строки 9-12 описания), раскрытое в патенте [1], которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что признаки, раскрывающие крепление кожуха к хомуту с помощью шпонки, не являются существенными, поскольку не направлены на достижение технического результата, указанного патентообладателем, а именно – упрощение конструкции механического крепления груза и достижение возможности использования балансировочного устройства на валах карданной передачи без ограничения по диаметру трубы и без изготовления специальных вкладышей.

В отношении зависимых пунктов 2 – 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указано, что признаки, характеризующие материал выполнения хомута, а именно – листовую сталь, а также признаки, характеризующие конструктивное выполнение элемента крепления (шпонки), также не направлены на достижение указанного патентообладателем технического результата, т.е. не являются существенными.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, на основании своих доводов делает вывод о том, что все существенные признаки формулы оспариваемого патента раскрыты в патенте [1].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен (12.12.2019) в адрес патентообладателя.

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

С учетом даты подачи заявки (31.07.2012), 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), 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 №12977 (далее – Регламент 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 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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3 (1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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 полезной модели по оспариваемому патенту

условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Анализ патента [1] показал, что он может быть включен в уровень техники, т.к. был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, можно констатировать, что из источника информации [1] известно устройство корректировки дисбалансов карданного вала, т.е. известное техническое решение является средством того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Устройство по патенту [1] содержит хомут («clip» - поз. 1 на фиг. 1, 3, описание с. 1, строки 75-96) с закрепленным на нем кожухом («casing» - поз. 4 описание с. 2 строки 30-32) с балансировочными грузами (поз. 4 на фиг. 1, 3, описание с. 2, строки 1-16, 29-39 описания).

При этом из патента [1] не известны признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие крепление кожуха к хомуту с помощью шпонки.

Вместе с тем, можно согласиться с доводами возражения, что упомянутые отличительные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными, поскольку отсутствует причинно-следственная связь между ними и заявленными техническими результатами. Данный вывод обусловлен тем, что признак, характеризующий применение шпонки, указывает лишь на вид применяемого крепления между кожухом и хомутом. При этом каких-либо конструктивных особенностей, оказывающих влияние на возможность упрощения конструкции механического крепления груза к карданному валу или на возможность использования балансировочного устройства на валах карданной передачи без ограничения по их диаметру и без специальных вкладышей, не раскрыто в формуле по оспариваемому патенту.

Таким образом, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патента [1].

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

Что касается признаков, характеризующих техническое решение в зависимых пунктах 2 – 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить, что признаки, характеризующие материал выполнения хомута (листовую сталь), и признаки, характеризующие конструктивное выполнение элемента крепления (шпонки), не являются существенными, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь этих признаков с техническими результатами, а именно с результатами, направленными на упрощение конструкции механического крепления груза к карданному валу, а также на возможность использования балансировочного устройства на валах карданной передачи без ограничения по их диаметру и без специальных вкладышей.

От патентообладателя, 21.01.2020 поступила корреспонденция, в которой он выражает несогласие с выводом коллегии, а также указывает, что был лишен возможности участвовать в заседании коллегии и защищать свои права. В своей корреспонденции, патентообладатель указывает, что «Уведомление о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения» было направлено в его адрес несвоевременно, а также ему было отказано в участии в заседании коллегии в режиме видеоконференц-связи.

При этом патентообладатель указывает, что техническое решение по патенту [1] имеет существенные различия с полезной моделью по оспариваемому патенту. Например, в оспариваемом патенте один конец хомута проходит, по меньшей мере, один оборот и образует круг, а фиксация хомута в данном положении происходит при помощи кожуха с балансировочным грузом при помощи шпонки. Данная конструкция устройства позволяет использовать его на любого диаметра трубе без изготовления специальных вкладышей и при этом достигается упрощение конструкции за счет ее простого монтажа. Также данная конструкция значительно прочнее, так как при обороте хомута в несколько раз, возникает дополнительная сила трения, которая обеспечивает более крепкое сцепление и обеспечивает надежность.

При этом решение по патенту [1] помимо зажима имеет зажимную головку, набор элементов балансировочного груза. Однако, зажимная головка имеет иную

конструкцию, более сложную, чем у зажимного устройства в оспариваемом патенте (кожух с балансировочным грузом и шпонка), которая выполнена в виде замкового механизма, что не позволяет регулировать диаметр зажима на разную длину, а только на определенную (количество «рубцов»), что не позволит использовать данное устройство на валах карданной передачи без ограничения по диаметру трубы.

Кроме того, конструкция балансировочного груза (4) в техническом решении по патенту [1] имеет зазубренные элементы (6) и зажимной элемент (5) или поднятые части (8) или краевые участки (9), что не идентично фиксирующему элементу в решении по оспариваемому патенту.

Таким образом, по мнению патентообладателя, главное отличие устройства по патенту [1] от устройства по оспариваемому патенту на полезную модель в том, что эти устройства имеют различные по выполнению элементы конструкции, а также их принципиально разное расположение.

Анализ вопросов, поднятых в корреспонденции от 21.01.2020, представленной патентообладателем, показал следующее.

Вся исходящая корреспонденция, в том числе и «Уведомление о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения» была направлена в адрес патентообладателя не позднее одного месяца с даты поступления возражения, т.е. в срок установленный Правилами ППС.

Отказ в удовлетворении ходатайства об участии в заседании коллегии с помощью видеоконференц-связи также был обусловлен тем, что оно было подано с нарушением предусмотренных сроков его рассмотрения (см. интернет сайт – <https://www1.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/poryadok-organizatsii-videokonferentssvyazi-v-palate-po-patentnym-sporam.php>).

Что касается отличительных признаков, полезной модели по оспариваемому патенту от устройства по патенту [1], указанных правообладателем в представленной им корреспонденции, а именно признаков касающихся выполнения хомута и способа его фиксации, конструкции балансировочного груза и зажимной головки, а также их связей между собой, то необходимо

отметить, что эти признаки отсутствуют в формуле полезной модели оспариваемого патента, т.е. не могут быть приняты во внимание при анализе ее патентоспособности, поскольку именно формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом (пункт 9.8.(1) Регламента ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №123947 признать недействительным полностью.