

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 13.12.2012 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Шанс Плюс" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 114352, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 114352 на полезную модель «Клапан бензонасоса» по заявке № 2012103195/06 с приоритетом от 30.01.2012 выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "Топливные системы" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Клапан бензонасоса, содержащий запорный элемент, круглую пластину и пружину, расположенные на ножке дискообразного ограничителя с плоским кольцевым буртиком, причем вокруг ножки ограничителя выполнено углубление, отличающийся тем, что на кольцевой поверхности буртика ограничителя со стороны примыкания пластины выполнены сквозные углубления от внутренней окружности буртика к его внешней окружности.

2. Клапан бензонасоса по п.1, отличающийся тем, что сквозные углубления в кольцевом буртике ограничителя выполнены в виде трех

радиальных пазов, расположенных на равных расстояниях друг от друга.

3. Клапан бензонасоса по п.1, отличающийся тем, что сквозные углубления в кольцевом буртике ограничителя выполнены в виде четырех крестообразно расположенных радиальных пазов.

4. Клапан бензонасоса по п.1, отличающийся тем, что в углублении дискообразного ограничителя вокруг его ножки выполнено дополнительное кольцевое углубление под установку пружины.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно возражению, все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту были известны до даты ее приоритета из печатного издания – Автомобиль УАЗ-3151 и его модификации (УАЗ-469Б; УАЗ31512; УАЗ-3152; УАЗ-39121). Руководство по эксплуатации. – М., 2006 (далее – [1]).

Кроме того, в возражении отмечается, что все признаки полезной модели по оспариваемому патенту также присущи изделию, сведения о котором стали известны до даты приоритета указанной полезной модели в результате его использования на территории Российской Федерации. В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- договор поставки № 42/11 от 18.10.2011, всего 2 л. (далее – [2]);
- заявка на поставку товара от 24.10.2011, всего на 2 л. (далее – [3]);
- товарная накладная № 368 от 08.11.2011, всего на 3 л. (далее – [4]);
- счет-фактура № 00000368 от 08.11.2011, всего на 2 л. (далее – [5]);
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2011 между ООО «Шанс Плюс» и ООО «Лотос», всего на 1 л. (далее – [6]);

- запрос от 24.10.2011 о предоставлении технической документации на поставляемую продукцию от ООО «Лотос» к ООО «Шанс Плюс», всего на 1 л. (далее – [7]);
- письмо от 27.10.2011 ООО «Шанс Плюс» к ООО «Лотос», всего на 1 л. (далее – [8]);
- чертеж «24-11060111-09: Клапан» (ООО «Шанс Плюс»), всего на 1 л. (далее – [9]);
- чертеж «ГАЗ 53-66; Газель-4061; УАЗ-451; ЗИЛ-130-130: Клапан в сборе (Схема сборки принципиальная)» (ООО «Шанс Плюс»), всего на 1 л. (далее – [10]);
- чертеж «ГАЗ 53-66; Газель-4061; УАЗ-451; ЗИЛ-130-130: Схема сборки принципиальная» (ООО «Шанс Плюс»), всего на 1 л. (далее – [11]);
- письмо ООО «Симбирский центр сертификации» № 04-01 от 11.01.2011 к ООО «Шанс Плюс», всего на 1 л. (далее – [12]);
- сертификат соответствия № ДСАТ RU.OC091.AC00031, срок действия с 27.06.2008 по 27.06.2011, всего на 1 л. (далее – [13]);

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем был представлен отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, в источнике информации [1] «... не обзревается все существенные признаки оспариваемой полезной модели ...».

Также согласно отзыву патентообладателя материалы возражения не подтверждают применения на территории Российской Федерации технического средства, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому

патенту. Данный вывод патентообладатель подкрепляет следующими аргументами.

Патентообладатель отмечает, что в запросе [7] идет речь только о технической документации на клапан ГАЗ 24-11060111-09, который отсутствует в товарной накладной [4].

Представленные в возражении чертежи, по мнению патентообладателя, «... не могут быть идентифицированы как единый комплект конструкторской документации ...».

Более того, патентообладатель отмечает, что чертеж [10] не содержит даты его создания, а из чертежей [9] и [11] не следует, что они относятся к клапану именно бензонасоса. Также, по мнению патентообладателя, на чертежах [9] и [11] не визуализируется все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В процессе рассмотрения возражения на заседаниях коллегии палаты по патентным спорам 04.04.2013 и 22.05.2013 лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции дополнительно были представлены копии следующих материалов:

- чертеж «24-11060111-09: Клапан в сборе (Схема сборки принципиальная)» (ООО «Шанс Плюс»), всего на 1 л. (далее – [14]);
- чертеж «24-11060111-09: Схема сборки принципиальная» (ООО «Шанс Плюс»), всего на 1 л. (далее – [15]);
- выписка из лицевого счета ООО «Шанс Плюс» за период с 27.10.2011 по 37.10.2011 с приложенными к ней платежными поручениями №№ 65, 19248, 1167, 764, 2880 и банковским ордером № 2165, всего на 8 л. (далее – [16]);
- приходный ордер № 148 от 09.11.2011, всего на 2 л. (далее – [17]);

- Положение по обозначению изделий автотракторостроения и их конструктивных документов. Руководящий документ: РД 37.001.140-90. – М., 1991. всего на 29 л. (далее – [18]);
- Определитель функциональных подгрупп изделий автотракторостроения. Руководящий документ: РД 37.001.138-90. – М., 1990. (далее – [19]);
- Автомобильный подвижной состав. Единая система классификации и обозначения деталей, узлов и агрегатов. Отраслевая норма: ОН 025 210-69 (далее – [20]);
- Автомобильный подвижной состав. Типовые группы и подгруппы. Отраслевая норма: ОН 025 211-69 (далее – [21]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.05.2013 от патентообладателя поступило дополнение к отзыву.

Патентообладатель отмечает, что «... представленные дополнительные чертежи не являются частью единого комплекта конструкторской документации, представленной ранее, поскольку имеют новые индексы изделий ...».

Также патентообладатель отмечает, что «... вновь представленные чертежи ... не могут быть идентифицированы как чертежи, входящие в комплект поставки согласно представленной товарно-транспортной накладной и бухгалтерской документации, в которой указана только одна позиция «Клапан ГАЗ» ...».

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что в соответствии с отраслевой нормалью [20] (копия также приложена и патентообладателем) обозначение изделия должно включать в себя семизначный цифровой номер, следующий за префиксом. При этом патентообладатель указывает, что в нарушение требования отраслевой нормы [20] цифровой код изделия клапан ГАЗ 24-11060111-09,

упоминаемого в возражении, содержит не семь, а восемь знаков. Так, по мнению патентообладателя, «... Индекс 24-11060111-09 выглядит следующим образом: 24 – индекс изделия ... 11 – группа - система двигателя → 06 – подгруппа топливные насосы → 0111 – обозначение детали (дано с нарушением нормали) ...». Патентообладателем в качестве примера надлежащего использования нормали [20] приведены следующие источники информации

- распечатка Интернет-сайта http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=19_1735, всего на 2 л. (далее – [22]);
- Автомобиль УАЗ 3151. Каталог деталей. Москва, 2006. всего на 3 л. (далее – [23]);
- ГАЗ 3102 Каталог деталей автомобиля «Волга». Москва. Машиностроение. 1985. всего на 5 л. (далее – [24]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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.

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. 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.

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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- 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 о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных

изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

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

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

Руководство по эксплуатации [1] может быть включено в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». При этом на странице 56 рис.93 данного руководства [1] изображен топливный насос, включающий в себя клапаны. Однако, на данном изображении конструкция клапанов топливного насоса визуализируется не достаточно детально. В результате невозможно установить наличие у клапана изображенного топливного насоса признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «...на кольцевой поверхности буртика ограничителя со стороны примыкания пластины выполнены сквозные углубления от внутренней окружности буртика к его внешней окружности ...».

Таким образом, руководство по эксплуатации [1] не содержит информации, свидетельствующей о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается известности из уровня техники сведений об использовании на территории Российской Федерации средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее.

Товарная накладная [4] и счет фактура [5] корреспондируются с договором [2] через заявку на поставку товара [3], с которой имеют идентичный перечень поставляемых товаров. Также накладная [4] и счет-фактура [5] корреспондируются договором [2] по уплаченной за товар сумме через содержащееся в документах [16] платежное поручение №65, акт сверки взаимных расчетов [6] и приходной ордер [17].

Таким образом, документы [3] – [6] и [16] – [17] в совокупности свидетельствуют о выполнении обязательств, вытекающих из договора [2]. При этом документы [3], [4] и [5] свидетельствуют о факте реализации третьему лицу до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в результате исполнения договора [2], в частности, товара «Клапан ГАЗ».

Согласно переписке [7] – [8], на основании пункта 2.1.4 договора [2] продавец предоставил по запросу покупателю техническую документацию на ряд проданных согласно данному договору товаров, в частности на товар «Клапан ГАЗ 24-11060111-09».

Следует обратить внимание на то, что в документах [3], [4] и [5] присутствует упоминание только о товаре «Клапан ГАЗ» без цифрового индекса «24-11060111-09». Однако то, что документы [3], [4] и [5], также как и переписка [7] – [8], относятся к процессу исполнения одного и того же договора [2], обуславливает вывод о том, что обозначение товара «Клапан ГАЗ» является сокращенным обозначением товара «Клапан ГАЗ 24-11060111-09». Данный вывод подтверждается также и приходным орденом [17], в котором перечень товаров, идентичный документам [3], [4] и [5], дополнен индивидуальными цифровыми индексами для каждого из товаров. Кроме того, приходной ордер [17], напрямую корреспондируясь с договором [2], самостоятельно подтверждает факт исполнения обязательств по данному договору, а именно факт реализации

упомянутых в нем товаров, в частности товара «Клапан ГАЗ 24-11060111-09».

Товар «Клапан ГАЗ 24-11060111-09», факт реализации которого подтверждается документами [2] – [8], [16] и [17], имеет схожее наименование и то же идентифицирующий цифровой индекс, что и изделие, изображенное на представленных лицом, подавшим возражение, чертежах [9], [14] и [15] (*прим.* согласно ГОСТ 2.201-80 обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа).

Таким образом, документы [2] – [8], [16] и [17] в совокупности свидетельствуют об известности до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту сведений о техническом средстве, представленном на чертежах [9], [14] и [15], в результате применения данного средства на территории Российской Федерации.

Изделие «Клапан ГАЗ 24-11060111-09» представляет собой автомобильную запчасть, что непосредственно подтверждается, например, в платежном поручении №65, содержащемся в документах [16]. При этом специалисту в области автомобилестроения, в частности, двигателестроения, очевидна принадлежность данного клапана к насосам для подкачки топлива. Кроме того, вторая группа цифр цифрового индекса данного изделия начинается на «1106». При этом отраслевая нормаль [21] (см. стр.5) указывает на то, что изделия автомобилестроения, цифровой индекс которых начинается на «1106» относятся к насосам топливным низкого давления.

Следует отметить, что цифровой индекс «11060111» изделия «Клапан ГАЗ 24-11060111-09», следующий за префиксом, вопреки указаниям документов [18], [19], [20] и [21], включает в себя не семь, а восемь цифр. Также следует отметить, что все три чертежа [9], [14] и [15], имеют одинаковое обозначение «24-11060111-09» в своей основной

надписи, что противоречит требованиям ЕСКД. Указанное свидетельствует об игнорировании в процессе разработки конструкторской документации на упомянутое изделие предписаний стандартизирующих документов, в частности, документов [18], [19], [20] и [21]. Однако, это не опровергает сделанных выше выводов.

Таким образом, согласно чертежам [9], [14] и [15] известное изделие, также как и полезная модель по оспариваемому патенту, относится к топливным насосам. При этом специалисту в области автомобильного двигателестроения очевидно применение насоса с клапанами подобно типа при подаче топлива именно в систему питания бензинового двигателя, т.к. при подаче топлива в двигатель, работающий на дизельном топливе, используются насосы иного типа. Исходя из этого можно констатировать, что на чертежах [9], [14] и [15] изображено средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Согласно чертежу [14] и [15] клапан в сборе, также как и клапан по оспариваемому патенту, содержит запорный элемент (на чертежах обозначено, как прокладка), круглую пластину (на чертежах – шайба) и пружину, которые расположены на ножке дискообразного ограничителя (на чертежах – клапан) с плоским кольцевым буртиком.

Из чертежа [9] следует, что вокруг ножки ограничителя (на чертежах – клапан) выполнено углубление, а на кольцевой поверхности буртика ограничителя со стороны примыкания пластины выполнены сквозные углубления от внутренней окружности буртика к его внешней окружности (на чертежах – три углубления под углом 120°).

На основании вышесказанного можно констатировать, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию, выполненному в соответствии с чертежами [9], [14] и [15].

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2 – 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что признаки пункта 2 также визуализируются на чертеже [9], а в отношении признаков пунктов 3 и 4 в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие существенность данных признаков в отношении указанного в этом описании технического результата, заключающегося в повышении надежности срабатывания клапана.

Что касается особого мнения, представленного патентообладателем, то необходимо отметить следующее.

Материалы [14] – [16] и [17] – [21], дополнительно представленные на заседаниях коллегии палаты по патентным спорам, не изменяют мотивы, упомянутые в возражении, т.к. они приведены не в качестве новых источников информации, а в качестве материалов, подтверждающих известность сведений об использовании на территории Российской Федерации технического средства, ранее упомянутого в возражении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2012, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 114352 недействительным полностью.