

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 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, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЮНИТРЕЙД СЕВЕРО-ЗАПАД» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.05.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №133220, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №133220 на полезную модель «запрессовываемая втулка» выдан по заявке №2013119248 с приоритетом от 25.04.2013 на имя Остаповича Сергея Григорьевича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Запрессовываемая втулка, которая имеет последовательно расположенные снаружи от одной до другой торцевой поверхности участок цилиндрической поверхности с прямым или косым рифлением и дополнительный цилиндрической участок поверхности буртика, который сопряжен участком плоской кольцевой поверхности с участком цилиндрической поверхности, и внутри отверстие с резьбой, отличающаяся

тем, что между одной торцовой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической поверхности расположен узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности.

2. Втулка по п.1, отличающаяся тем, что узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической поверхности сопряжен с одной торцовой поверхностью промежуточным участком торообразной или конической поверхности.

3. Втулка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что участок цилиндрической поверхности и участок плоской кольцевой поверхности сопряжены кольцевой канавкой.

4. Втулка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что отверстие с резьбой сопряжено с одной до другой торцевой поверхностями соответствующими фасками».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость», а также мотивированное тем, что выдача патента произведена при наличии нескольких заявок на идентичные полезные модели, имеющих одну и ту же дату приоритета.

Также в возражении указано на несоответствие документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в отраслевом стандарте ОСТ 4Г 0.822.001-009 редакция 1-73, 1983 (далее - [1]). При этом в возражении отмечается, что признаки «между одной торцовой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической поверхности расположен узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической

поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности» следует признать несущественными ввиду того, что не показано как они влияют на заявленный технический результат.

Также в возражении отмечено на известность всех существенных признаков формулы полезной модели из сведений, содержащихся в сети Интернет на странице <https://zip4tools.ru/catalog/zapchastielectroinstrument/elektro-kustorezy/stihl/asa-85/zapressovochnaya-vtulka/> (далее – [2]) и на странице https://fixioma.ru/krepezh/zapressovochnyy_krepyozh/vtulki_zapressovochnye/ (далее – [3]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый патент и патент Российской Федерации на полезную модель №136104 (далее - [4]) выданы на идентичные полезные модели по заявкам, имеющим одну и ту же дату приоритета, и поданным одним и тем же заявителем.

В возражении также отмечается, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту приведено родовое понятие «запрессовываемая втулка», однако, ее назначение не указано. Таким образом, описание полезной модели, по мнению лица, подавшего возражение, не содержит средства и методы, с помощью которых специалист мог быть осуществить назначение полезной модели, в результате чего делает вывод о том, что полезная модель не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

С возражением также представлен отраслевой стандарт ОСТ 4Г 0.010.221-81 (далее – [5]), являющийся аналогом оспариваемого технического решения, в котором по мнению лица, подавшего возражение, отсутствуют конструкции каких-либо втулок.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 01.08.2022 представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Патентообладатель отмечает, что в качестве названия полезной модели указано «запрессовываемая втулка», что характеризует ее назначение. Кроме того, в описании указана область применения запрессовываемой втулки. В описании к оспариваемому патенту сформулирован технический результат, обеспечиваемый полезной моделью. Каждому признаку формулы полезной модели присущ материальный эквивалент. Повышение точности центрирования втулки в изделии обеспечивается наличием участка гладкой цилиндрической поверхности, образующей центрирующий участок втулки для облегчения запрессовки в отверстие участка втулки с рифленой поверхностью. Вместе с тем, патентообладатель отмечает, что в описании к оспариваемому патенту приведены сведения, раскрывающие сущность полезной модели. Таким образом, запрессовываемая втулка по оспариваемому патенту, по мнению патентообладателя, соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Источники информации [2] и [3], по мнению патентообладателя, не могут быть включены в уровень техники, поскольку они стали общедоступны после даты приоритета.

В отношении отраслевого стандарта [1], патентообладатель указывает, что запрессовываемая втулка по оспариваемому патенту отличается от запрессовываемой втулки по отраслевому стандарту [1] тем, что участок цилиндрической поверхности выполнен с косым рифлением, а между одной торцевой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической поверхности расположен узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности.

Патентообладатель в отношении доводов об идентичности в отношении патентного документа [4], сообщает, что содержание независимого пункта

оспариваемого патента не совпадает с содержанием независимого пункта патентного документа [4].

В ответ на доводы отзыва лицо, подавшее возражение, представляет 19.08.2022 комментарии, в которых повторно отмечает, что из отраслевого стандарта [1] известно средство того же назначения (втулка, в т.ч. запрессовываемая), с указанием точности ее центрирования.

Патентообладатель, ознакомившись с ответом на доводы отзыва, 22.08.2022 представил дополнения, доводы которых, по существу повторяют доводы отзыва. При этом патентообладатель, в подтверждении осуществления изделия по оспариваемому патенту, представил протокол от 15.11.2021 №298/16 (МК) по результатам исследований контрольных образцов (далее – [6]).

Лицом, подавшим возражение, 23.08.2022 были представлены дополнения к возражению, в частности был представлен отраслевой стандарт ОСТ 1 11149-73, 1 11150-73, 1 11151-73 (далее – [7]), из которого, по его мнению, также известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (25.04.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, в редакции действующей 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1383 Кодекса при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Регламента при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели;

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 2 пункта 20.13 Регламента идентичность полезных моделей (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Полезные модели (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то

если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования;

- 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса о необходимости раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления было введено в действие редакцией Гражданского кодекса от 01.10.2014, поэтому оно может быть применено в качестве основания для признания недействительными патентов, выданных по заявкам, поданным только после 01.10.2014. Однако, заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 25.04.2013, и на эту дату действовал

Кодекс иной редакции, которая не содержала положений о соблюдении введенного Гражданским кодексом требования о необходимости раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления.

Таким образом, вышеуказанный мотив возражения не может служить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Анализ доводов, сторон в отношении идентичности заявок, по которым были выданы патенты, показал следующее.

Действительно в Роспатент одним и тем же лицом (патентообладателем) были поданы заявки №2013119248 и №2013119247, имеющие одну и ту же дату приоритета (25.04.2013), по которым в дальнейшем были выданы оспариваемый патент и патентный документ [4].

Устройство, охарактеризованное формулой полезной модели по патентному документу [4], не содержит всех конструктивных элементов устройства, охарактеризованного формулой полезной модели по оспариваемому патенту, что подтверждается различной совокупностью признаков, направленных каждая на достижение своего технического результата.

В подтверждение вышесказанного можно выделить следующие признаки, отсутствующие в формуле полезной модели по патентному документу [4], но содержащиеся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту:

- между одной торцовой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической поверхности расположен узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности.

Таким образом, доводы возражения о полном совпадении содержания независимых пунктов формул полезных моделей по оспариваемому патенту и по патентному документу [4] нельзя признать обоснованными (см. подпункт 2 пункта 20.13 Регламента).

Исходя из вышесказанного, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по патентному

документу [4] и полезная модель по оспариваемому патенту являются идентичными.

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

В отношении источников информации [2] и [3], представляющих собой распечатки из сети Интернет, необходимо отметить следующее.

Упомянутые распечатки представляют собой сведения, полученные в электронном виде - через Интернет. При этом, как справедливо отмечает патентообладатель, с возражением не представлено документального подтверждения даты, с которой они стали общедоступными. Таким образом, источники информации [2] и [3] не могут быть включены в уровень техники (см. подпункт 2 пункта 22.3 Регламента).

Запрессовываемая втулка, известная из отраслевого стандарта [1] (см. с.6), имеет последовательно расположенные снаружи от одной до другой торцевой поверхности участок цилиндрической поверхности с прямым или косым рифлением и дополнительный цилиндрической участок поверхности буртика, который сопряжен участком плоской кольцевой поверхности с участком цилиндрической поверхности, и внутри отверстие с резьбой.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения, охарактеризованного в отраслевом стандарте [1], заключается в том, что между одной торцевой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической поверхности расположен узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, указан результат, заключающийся в повышении точности центрирования втулки в изделии.

Вместе с тем, признаки, по меньшей мере, характеризующие наличие между одной торцевой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической

поверхности узкого кольцевого участка гладкой цилиндрической поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности, вопреки доводам лица, подавшего возражение, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

Так, в описании (см. с.3 абз.9) указано, что узкий кольцевой участок гладкой цилиндрической поверхности позволяет выполнить предварительное центрирование участка цилиндрической поверхности с рифлением относительно поверхности отверстия изделия и, следовательно, получить точное центрирование втулки в изделии. Таким образом, вопреки доводам лица, подавшего возражение, причинно-следственная связь упомянутых признаков раскрыта в описании оспариваемого патента.

В результате чего, можно сделать вывод о том, что, по меньшей мере, данные отличительные признаки являются существенными и, как было указано выше, они не присущи техническому решению по отраслевому стандарту [1].

Кроме того, в возражении содержатся доводы о том, что из отраслевого стандарта [1], (представленная на с.3) также известна и другая втулка, аналогичная конструкция которой отражена и в дополнительно представленном отраслевом стандарте [7], которой присущи все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента. Однако, конструкция, представленная в отраслевом стандарте [1] на с.3 и в отраслевом стандарте [7], представляет собой втулку, содержащую два участка цилиндрической поверхности с рифлением, между которыми расположена канавка. Таким образом, данной конструкции не присущи, по меньшей мере, те же признаки, а именно, наличие между одной торцевой поверхностью и упомянутым участком цилиндрической поверхности узкого кольцевого участка гладкой цилиндрической поверхности, образующей уступ с упомянутым участком цилиндрической поверхности, которые как уже указывалось выше, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

В отраслевом стандарте [5], представленном лицом, подавшим возражение, содержатся сведения, касающиеся отклонения формы и

расположения поверхностей. Т.е. из отраслевого стандарта [5] не известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

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

Результаты испытаний, содержащиеся в протоколе [6], представлены патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №133220 оставить в силе.