

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение общества с ограниченной ответственностью «КУБ Европа ГмбХ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 06.04.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 74862, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 74862 на полезную модель «Амортизатор транспортного средства» выдан по заявке № 2006146366/22 с приоритетом от 27.12.2006 на имя Тихоненко Олега Олеговича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Амортизатор транспортного средства, содержащий гильзу цилиндра, шток, поршень с уплотнением, выполненные с возможностью перемещения во внутренней полости цилиндра, отличающийся тем, что гильза цилиндра в срединной области содержит два участка, и внутренний диаметр гильзы цилиндра одного из участков больше внутреннего диаметра гильзы цилиндра другого участка, при этом разница в диаметрах определяется по зависимости $\Delta D = k\Delta D_y$,

где ΔD_y - максимальное уменьшение наружного диаметра уплотнения поршня при упругой деформации;

k – коэффициент, принимающий значения от 0,1 до 1».

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

патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что известность всех существенных признаков оспариваемой полезной модели следует из патентного документа US 5697477 А, опубл. 16.12.1997 (далее – документ /1/).

Кроме того, в возражении приведены доводы о несущественности ряда признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту по следующим причинам.

По мнению лица, подавшего возражение, технический результат, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, заключается в улучшении демпфирующих свойств амортизатора.

В возражении отмечено, что признак вышеприведенной формулы, касающийся места расположения в гильзе цилиндра участков с разными внутренними диаметрами (в срединной области) нельзя отнести к существенным, т. к. во первых он «является слишком неопределенным», а во вторых он характеризует один из нескольких возможных вариантов, обеспечивающих один и тот же технический результат.

В отношении приведенного выше технического результата и признака вышеприведенной формулы, охарактеризованного зависимостью $\Delta D = k\Delta D_y$, в возражении указано, что «с одной стороны ... этот альтернативно выраженный признак ... можно отнести к существенным...», т. к. он характеризует разницу диаметров гильзы цилиндра и величину силы сопротивления (степени демпфирования) в зависимости от различных величин колебания.

С другой стороны, этот признак содержит два предельных значения коэффициента k , из которых верхний предел (до 1) характеризует предельно допустимое сжатие уплотнительного кольца поршня, т. е. по сути, необходимое условие работоспособности амортизатора, а выбор нижнего предела (от 0,1) в описании оспариваемой полезной модели никак не обоснован.

В возражении представлена формула полезной модели, в которой приведены существенные, с точки зрения лица, подавшего возражение, признаки полезной модели по оспариваемому патенту, которые присущи, по его мнению, и амортизатору, известному из документа /1/.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены патентообладателю, который в отзыве от 28.10.2009 выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве указано, что в возражении сопоставительный анализ проведен не в отношении формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а в отношении формулы, составленной самим лицом, подавшим возражение.

В отношении признака вышеприведенной формулы полезной модели, касающегося срединной области, в отзыве отмечено, что утверждение лица, подавшего возражение, о его несущественности ошибочно, поскольку из того, что он охарактеризован в недостаточно определенных терминах и из того, что он охватывает только один из возможных вариантов, с учетом нормативных документов, не вытекает, что он несущественный.

В отзыве также отмечено, что «степень определенности» и «несущественность» - «разные понятия, подмена которых ... является логической ошибкой», а выбор только одной из возможных альтернатив не свидетельствует о несущественности, а говорит о сужении объема своих притязаний самим заявителем.

По мнению патентообладателя, из того, что в количественном признаке, характеризующем величину коэффициента k , одно из граничных значений выбрано произвольно, не следует, что весь диапазон относится к несущественным признакам.

Патентообладатель считает, что в представленной в возражении формуле полезной модели, внесенные в неё лицом, подавшим возражение, признаки нарушают требования к характеристике устройства, т. к. характеризуют не взаимосвязь между элементами устройства в статике, а

«зависимость характеристик устройства от величины колебаний транспортного средства», что невозможно идентифицировать и проверить «в отличие от математической определенности зависимости в оспариваемом патенте».

По мнению патентообладателя, в возражении при сравнительном анализе признаков полезной модели по оспариваемому патенту и амортизатора, раскрытого в документе /1/, цилиндрическому участку гильзы цилиндра амортизатора по оспариваемому патенту неправомерно противопоставляется конический участок гильзы цилиндра амортизатора по документу /1/.

В отзыве содержится просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить оспариваемый патент в силе.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы сторон, содержащиеся в возражении и отзыве, и заслушав присутствовавших на заседании участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 3 пункта 2.1 Правил 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.

В соответствии с п. 3.2.4.3.(1.1) Правил 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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил 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 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно п. 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются

изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту её назначение охарактеризовано как амортизатор транспортного средства, что подтверждается описанием патента в части области техники, к которой относится данная полезная модель, а именно, «...к области производства и эксплуатации амортизаторов транспортных средств...».

Вместе с тем, в описании оспариваемого патента оговорено использование амортизатора в автомобилях для противодействия колебаниям колеса и кузова, т. е. в конкретном транспортном средстве – автомобиле, и в конкретном месте установки – между кузовом автомобиля и колесом.

Родовое понятие «Амортизатор транспортного средства», принимая во внимание то, что транспорт вообще как таковой включает в себя железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, морской транспорт, речной транспорт, воздушный транспорт, и т. д., является более широким (общим) по отношению к автомобильному амортизатору вообще и амортизатору кузова автомобиля в частности.

При этом ни из родового понятия, характеризующего назначение, ни из всей совокупности признаков, содержащейся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не следует ни конкретный вид транспортного средства, ни то, какая часть транспортного средства амортизируется, ни тем более конкретное место установки амортизатора на этом транспортном средстве.

Такая широкая трактовка назначения, данная в самом общем виде, обуславливает вывод о том то, что амортизатор транспортного средства полезной модели по оспариваемому патенту может быть использован для гашения колебаний между любыми элементами любого транспортного средства.

Иными словами амортизатор транспортного средства, раскрытый в оспариваемом патенте, может быть рассмотрен как принадлежность транспортного средства безотносительно к тому, для амортизации чего он предназначен.

Как правильно указано в возражении, наиболее близким к амортизатору по оспариваемому патенту является амортизатор транспортного средства, известный из документа /1/.

Амортизатор по документу /1/ содержит гильзу цилиндра, шток, поршень с уплотнением, выполненные с возможностью перемещения во внутренней полости цилиндра, а гильза цилиндра в срединной области содержит два участка, при этом внутренний диаметр гильзы цилиндра одного из участков больше внутреннего диаметра гильзы цилиндра другого участка.

Относительно признака, касающегося срединной области необходимо отметить следующее.

Формулировка «срединная область» (гильзы цилиндра) в формуле полезной модели по оспариваемому патенту обобщена настолько и трактует положение участков гильзы различного внутреннего диаметра так широко, что допускает распространение этой области от середины гильзы в обе стороны на произвольное расстояние. Ограничением в этом случае могут являться крайние части во внутренней полости гильзы, т. е. по сути, внутренние торцы крышек гильзы.

Иными словами, при наличии у гильзы двух участков различного внутреннего диаметра всегда можно выбрать срединную область, в которой и

будут находиться указанные участки, что и имеет место в устройстве по документу /1/.

Что касается разницы в диаметрах упомянутых участков гильзы цилиндра известного из документа /1/ амортизатора, то она соответствует зависимости $\Delta D = k\Delta D_y$, где ΔD_y - максимальное уменьшение наружного диаметра уплотнения поршня при упругой деформации, а k – коэффициент, принимающий значения до 1».

Признаки, выраженные приведенной выше зависимостью, имманентно присущи амортизатору по документу /1/ (как и любому другому), поскольку по существу они отражают то условие, при котором кольцевые уплотнения могут выполнять свою функцию, обеспечивая работоспособность амортизатора в целом.

При этом необходимо отметить следующее.

Известный из документа /1/ амортизатор, как и амортизатор по оспариваемому патенту, обеспечивает усиление демпфирования при переходе поршня с участка гильзы большего внутреннего диаметра на участок меньшего диаметра за счет увеличения силы трения между уплотнением и внутренним участком меньшего диаметра, при этом на участке с меньшим диаметром происходит наибольшее сжатии уплотнения.

Очевидно, что разница в диаметрах внутренних участков гильзы для достижения максимального увеличения демпфирующих свойств за счет силы трения, должна быть выбрана максимальной, а коэффициент k - не превышающим верхнего предельного значения (1).

Так как такое условие в известном из документа /1/ амортизаторе выполняется на наименьшем внутреннем диаметре (фиг. 2 описания документа /1/), то при перемещении его поршня на участок с большим внутренним диаметром гильзы (фиг. 1 описания документа /1/) значение коэффициента k от максимального и не превышающего 1 будет соответственно изменяться до некоторого меньшего значения, т. е.

амортизатору, раскрытому в документе /1/ присущ и интервал значений коэффициента k от его значения, не превышающего 1, до некоторой меньшей величины.

В отношении конкретной величины (от 0,1), характеризующей нижний предел диапазона значений коэффициента k в формуле полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указаны три технических результата:

- увеличение трения уплотнения поршня о внутреннюю поверхность гильзы цилиндра при перемещении поршня из участка с большим внутренним диаметром в участок с меньшим внутренним диаметром гильзы цилиндра, что приводит к улучшению демпфирующих свойств амортизатора;

- при размещении участков в областях, прилегающих к крышкам гильзы, повышается сила, противодействующая резонансным колебаниям колеса и кузова на частотах 6-10 Гц транспортного средства, росту амплитуды колебаний;

- при размещении участков в срединной области гильзы цилиндра повышается сила, противодействующая резонансным колебаниям колеса на частотах 30-50 Гц транспортного средства, росту амплитуды колебаний.

Однако в описании оспариваемого патента не указана причинно-следственная связь признаков формулы полезной модели с двумя последними из указанных выше технических результатов.

Как отмечено в описании оспариваемого патента первый технический результат обеспечивается за счет увеличения трения уплотнения поршня о внутреннюю поверхность гильзы цилиндра при перемещении поршня из участка с большим внутренним диаметром в участок с меньшим внутренним диаметром гильзы цилиндра.

Однако для признака, определяющего выбор нижней границы значений коэффициента k (0,1), в формуле и описании оспариваемого патента не

подтверждена его причинно-следственная связь с первым техническим результатом, поэтому данный признак не может быть отнесен к существенным.

Таким образом, в уровне техники из документа /1/ известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Относительно замечаний патентообладателя о неправомерности противопоставления конического участка амортизатора по документу /1/ цилиндрическому участку в полезной модели по оспариваемому патенту, следует отметить, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту участки разного внутреннего диаметра не конкретизируются как цилиндрические участки (речь идет о цилиндрической гильзе – данный признак характеризует как устройство по оспариваемому патенту, так и устройство по документу /1/).

Из документа /1/ однозначно следует, что у гильзы цилиндра раскрытого в нем амортизатора имеются различные участки: один - с постоянным внутренним диаметром и другой - с меньшим диаметром, чем у первого участка.

В документе /1/ прямо указывается на то, что «...сила трения ... между уплотнительным элементом и ... внутренней поверхностью цилиндра увеличивается ... благодаря части уменьшенного диаметра цилиндра» (см. с.6, посл. абзац перевода описания документа /1/).

Поэтому амортизатору, охарактеризованному в формуле запатентованной полезной модели, правомерно противопоставлен амортизатор, известный из документа /1/, также имеющий участки разного диаметра, что соответствует приведенной в формуле формулировке данных признаков.

При этом за счет использования указанных выше признаков как в

амортизаторе по оспариваемому патенту, так и в известном из документа /1/ амортизаторе достигается одинаковый технический результат.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных к возражению материалов необходимо отметить, что они приняты во внимание в части, относящейся к справочной литературе (справочник «Уплотнения и уплотнительная техника», Л.А. Кондаков и др., М., Машиностроение, 1986).

Приведенный в дополнительных материалах патентный документ JP 10-259845 не относится к общедоступным словарно-справочным изданиям (см. п. 2.5 Правил ППС) и не может быть принят во внимание.

Что касается ходатайства патентообладателя, содержащегося в его заявлении, поступившем в палату по патентным спорам 09.11.2009, о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с болезнью, то коллегия палаты по патентным спорам, рассмотрев данное ходатайство, отказала в его удовлетворении ввиду следующего.

Согласно п. 4.3. Правил ППС участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии может патентообладатель или его представитель.

Патентообладателем был назначен представитель, от которого до даты заседания коллегии поступил аннотированный выше отзыв по мотивам возражения.

На заседание коллегии представитель патентообладателя не явился без указания причин неявки.

При этом коллегией палаты по патентным спорам было учтено также то обстоятельство, что патентообладатель не представил копии официального документа, удостоверяющего факт болезни на дату заседания коллегии.

Кроме того, упомянутый п. 4.3. Правил предусматривает то, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 74862 признать недействительным полностью.