

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 06.03.2014 возражение Пушкина Сергея Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 104268, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 104268 на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по заявке № 2010152896/11 с приоритетом от 24.12.2010 выдан на имя Новикова Дениса Сергеевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Натяжитель цепи двигателя автомобиля, характеризующийся тем, что он содержит цилиндрический корпус с фланцем для крепления натяжителя к двигателю, в центральном отверстии корпуса подвижно вдоль него установлен шток, в средней части штока по его длине выполнена выемка с множеством зубьев, взаимодействующих с установленной на оси в прорези корпуса поворотной подпружиненной собачкой, один конец штока имеет утолщение для его взаимодействия с башмаком натяжения цепи, другой конец штока взаимодействует с установленным в центральном отверстии корпуса ползуном, на котором расположена рабочая пружина натяжителя с возможностью перемещения

в ней ползуна, ползун и рабочая пружина расположены в гнезде, образованном центральным отверстием корпуса между торцом штока и уступом, который выполнен на конце центрального отверстия, и в этот уступ упирается одним своим концом рабочая пружина, другой конец которой упирается в кольцевой упор, выполненный на расположенном в корпусе конце ползуна, причем на конце ползуна, выходящем за пределы корпуса в нерабочем положении натяжителя, выполнено отверстие, в котором подвижно установлена съемная чека.

2. Натяжитель по п.1, характеризующийся тем, что прорезь выполнена в корпусе на одной его стороне от оси корпуса, собачка образует собой качающийся двуплечий рычаг, один конец которого подпружинен пружиной таким образом, что второй конец собачки постоянно поджат к зубьям штока, при этом зубья расположены между осью поворота собачки и продольной осью корпуса.»

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».

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из патента Российской Федерации на изобретение № 2255257 (далее – [1]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам (17.07.2014) поступил отзыв на данное возражение.

Патентообладатель в отзыве выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, в патенте [1] раскрыто средство иного назначения по сравнению с назначением полезной модели по

оспариваемому патенту. Так, патентообладатель обращает внимание на то, что в патенте [1] «... используется гидравлический привод ...», а в решении по оспариваемому патенту «... гидравлика отсутствует, т.е. привод является механическим ...».

Кроме того, в отзыве отмечается, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на решение иной технической задачи по сравнению с устройством по патенту [1], а также характеризуется иной совокупностью существенных признаков.

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

С учетом даты подачи заявки (24.12.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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).

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.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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. 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 1.1 пункта 9.7.4.3 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 соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении

совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

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

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

В качестве родового понятия, характеризующего назначение устройства по оспариваемому патенту, указано «Натяжитель цепи двигателя автомобиля ...».

В патенте [1] охарактеризовано устройство, предназначенное, также как и полезная модель по оспариваемому патенту, для натяжения цепи, например, в системах распределительных механизмов двигателей внутреннего сгорания.

При этом для специалиста в области двигателестроения очевидно, что натяжитель по патенту [1], также как и по оспариваемому патенту, может быть использован в двигателях внутреннего сгорания любого назначения, в т.ч. и в автомобильных двигателях.

Таким образом, техническое решение по патенту [1] представляет собой средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Что касается типа используемых в натяжителях цепи приводов (механический, гидравлический), то данный признак характеризует не назначение устройства, а его конструкцию. При этом можно отметить, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует признак «механический привод».

Натяжитель, известный из патента [1], также как и охарактеризованный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, собран (см. фиг.1 и 2) в цилиндрическом корпусе (обозначено

позицией 1), снабженным центральным осевым отверстием и фланцем (поз.8) для крепления его к корпусной детали (поз.9) двигателя.

В центральном отверстии корпуса натяжителя по патенту [1] подвижно размещен плунжер (поз.3), один конец которого имеет утолщение для его взаимодействия с башмаком (поз.5) натяжения цепи, а другой конец взаимодействует с установленным в центральном отверстии корпуса стержнем (поз.18), представляющим собой ползун, совершающий возвратно-поступательные скольжения в направляющем отверстии крышки (поз.2).

Здесь следует отметить, что в устройстве по оспариваемому патенту деталь, обозначенная на чертежах позицией 2, обеспечивающая передачу усилия от ползуна к утолщению, взаимодействующему с башмаком, названа штоком. При этом в устройстве по патенту [1] эту функцию выполняет плунжер (поз.3). Плунжер (поз.3), изображенный на чертеже фиг.1 патента [1], конструктивно выполнен также, как и шток на чертежах фиг.1 и 2 к оспариваемому патенту. Отличие плунжера в устройстве по патенту [1] от штока в устройстве по оспариваемому патенту заключается в том, что упомянутый плунжер помимо функции штока дополнительно выполняет и функцию поршня, воспринимающего давление масла. Конструктивное сходство и совпадение одной из выполняемых функций позволяет применить к элементу, обозначенному в патенте [1] позицией 3, термин «шток», использованный в отношении аналогичной детали в оспариваемом патенте.

В средней части штока – плунжера (поз.3), как это визуализируется на чертеже фиг.1 к патенту [1], по его длине выполнена выемка с множеством зубьев (поз.17), взаимодействующих с установленной на оси в прорези корпуса поворотной подпружиненной собачкой (поз.16).

На стержне (поз.18) ползуна в устройстве по патенту [1], также как и по оспариваемому патенту, расположена пружина (поз.6) натяжителя с возможностью перемещения в ней этого ползуна. В описании к патенту [1] приведены сведения о том, что пружина (поз.6) участвует в натяжении

цепи, т.е. в работе натяжителя, следовательно, пружина (поз.6) является рабочей пружиной.

В натяжителе, охарактеризованном в патенте [1], ползун (поз.18) и рабочая пружина (поз.6) расположены в гнезде, образованном центральным отверстием корпуса между торцом штока (поз.3) и уступом, который выполнен на конце центрального отверстия посредством размещения в нем резьбовой крышки (поз.2). Рабочая пружина (поз.6), как в известном техническом решении, так и в полезной модели по оспариваемому патенту, упирается одним своим концом в упомянутый уступ, а другим концом – в кольцевой упор (поз.19), выполненный на расположенном в корпусе конце ползуна (поз.18).

Как визуализируется на чертеже фиг.2 к патенту [1] один из концов ползуна (поз.18) в нерабочем положении натяжителя выходит за пределы корпуса (поз.1). При этом в упомянутом конце ползуна (поз.18) выполнено отверстие, позволяющее подвижно установить в нем съемную чеку (поз.20).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению, известному из патента [1].

В отношении довода патентообладателя о том, что в описаниях к патенту [1] и к оспариваемому патенту указывается на решение различных технических задач, целесообразно отметить следующее. Существо любого решения (см. пункт подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ) выражается в совокупности существенных признаков, т.е. признаков находящихся в причинно-следственной связи с достигаемым при реализации устройства техническим результатом или результатами. Устройство по оспариваемому патенту и патенту [1] не могут обеспечивать достижение разных результатов, т.к. все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи и техническому решению по патенту [1].

Таким образом, 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).

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они также присущи техническому решению, описанному в патенте [1], что отчетливо визуализируется на чертеже фиг.1 к этому патенту.

В отношении доводов особого мнения, представленного патентообладателем 22.07.2014, а также упомянутого в этом особом мнении отчета о поиске, в котором патент [1] указан в категории релевантности «А», необходимо отметить, что аргументы технического характера, касающиеся известности всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из патента [1], приведены в заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 104268 недействительным полностью.