

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 17.09.2012 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Рекардо" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 102730, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 102730 на полезную модель «Клапан топливного насоса с направляющим стержнем, сопряженным с выступами его колодца» по заявке № 2010140658/06 с приоритетом от 04.10.2010 выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "Топливные системы" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Клапан топливного насоса, включающий цилиндрический колодец с тремя выступами на внутренней поверхности, при этом по центральной оси колодца расположено седло клапана и специальный направляющий стержень, на который надета пружина, прижимающая к седлу клапана запорный элемент, отличающийся тем, что выступы в колодце выполнены продольными и заглублены во внутрь колодца, при этом верхнее основание направляющего стержня расположено ниже верхних торцов выступов, при этом сам направляющий стержень

соединен с выступами с помощью расположенных ниже по направляющему стержню трех перемычек, служащих опорой для пружины.

2. Клапан топливного насоса по п.1, отличающийся тем, что нижние торцы выступов в стенке колодца вместе с нижними основаниями перемычек находятся в одной плоскости с нижним основанием цилиндрического колодца.

3. Клапан топливного насоса по п.1, отличающийся тем, что выступы выполняют шириной L_v , которую выбирают из соотношения $0,7 \leq L_v/R_k \leq 1,1$, где L_v - ширина выступа, R_k - радиус колодца.

4. Клапан бензонасоса по п.1, отличающийся тем, что выступы выполняют высотой H_v , которую выбирают из соотношения $0,14 \leq H_v/R_k \leq 0,17$, где H_v - высота выступа, R_k - радиус колодца.

5. Клапан топливного насоса по п.1, отличающийся тем, что радиус R_c окружности поперечного сечения направляющего стержня выбирают из соотношения $0,35 \leq R_c/R_k \leq 0,5$, где R_c - радиус окружности поперечного сечения направляющего стержня, R_k - радиус колодца.

6. Клапан топливного насоса по п.1., отличающийся тем, что радиус $R_э$ окружности поперечного запорного элемента выбирают из соотношения: $1,05 \leq R_э/R_k \leq 1,1$, где $R_э$ - радиус окружности поперечного сечения запорного элемента, R_k - радиус колодца.»

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 пунктов 1-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту 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:

- Акт передачи Димитровградским автоагрегатным заводом первоначального вклада в уставный фонд АО «Рекардо» с сопроводительным письмом, всего 2 л. (далее – [1]);
- Указание директора Димитровградского автоагрегатного завода № 11, всего 1 л. (далее – [2]);
- Архивная выписка из Решения Димитровградского городского Совета народных депутатов № 243 от 20.06.1991 с дополнением (заявка, протокол от 10.05.1991 и устав АО «Рекардо»), всего на 11 л. (далее – [3]);
- Справка ООО «Рекардо» № 02-106 от 10.08.2012, всего на 1 л. (далее – [4]);
- Архивная выписка из Распоряжения главы администрации г. Димитровград № 11-р от 24.02.1992 с приложением (заявка на перерегистрацию АОЗТ, протокол от 30.01.1992 и устав АОЗТ «Рекардо»), всего на 9 л. (далее – [5]);
- Распоряжение главы администрации г. Димитровград № 674-р от 29.12.1992, всего на 2 л. (далее – [6]);
- Свидетельство о государственной регистрации ИЧП «Рекардо», рег.№ 23007826, всего на 1 л. (далее – [7]);
- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) ООО «Рекардо», рег.№ 400031477, всего на 1 л. (далее – [8]);
- Чертеж 2108-1106010СБ Насос бензиновый «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [9]);
- Спецификация 2108-1106010 Насос бензиновый «ДААЗ ОГК», всего на 2 л. (далее – [10]);

- Чертеж 2108-1106015СБ Корпус верхний «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [11]);
- Спецификация 2108-1106015 Корпус верхний «ДААЗ ОГК», всего на 2 л. (далее – [12]);
- Чертеж 2108-1106018 Корпус верхний «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [13]);
- Чертеж 2101-1106031 Пробка седла выпускного клапана «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [14]);
- Чертеж 2101-1106033 Пробка седла впускного клапана «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [15]);
- Чертеж 2108-1106030СБ Клапан «ДААЗ ОГК», всего на 2 л. (далее – [16]);
- Спецификация 2108-1106030 Клапан «ДААЗ ОГК», всего на 2 л. (далее – [17]);
- Чертеж 2108-1106035-10 Пластина клапана «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [18]);
- Чертеж 2108-1106034-10 Клапан «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [19]);
- Чертеж 2108-1106034-11 Клапан «ДААЗ ОГК», всего на 1 л. (далее – [20]);
- Извещение Р108.0012-05 2108-1106015Р «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [21]);
- Чертеж 2108-1106015Р Корпус верхний «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [22]);
- Чертеж 2108-1106018 Корпус верхний (отливка) «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [23]);
- Чертеж 2101-1106033Р Пробка седла впускного клапана «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [24]);
- Чертеж 2108-1106030СБ Клапан «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [25]);

- Спецификация 2108-1106030 Клапан «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [26]);
- Чертеж 2108-1106034-11 Клапан «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [27]);
- Чертеж 2108-1106034-10 Клапан «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [28]);
- Чертеж 2108-1106035Р Пластина клапана «Рекардо», всего на 1 л. (далее – [29]);
- Справка ООО «Рекардо» № 02-134 от 16.08.2012, всего на 1 л. (далее – [30]);
- Счет-фактура № 00000020 от 31.01.2006, всего на 2 л. (далее – [31]);
- Товарная накладная № 20 от 31.01.2006, всего на 4 л. (далее – [32]);
- Счет-фактура № 00000188 от 20.05.2006, всего на 2 л. (далее – [33]);
- Товарная накладная № 167 от 20.05.2006, всего на 2 л. (далее – [34]);
- Счет-фактура № 00000256 от 28.06.2006, всего на 2 л. (далее – [35]);
- Товарная накладная № 229 от 28.06.2006, всего на 2 л. (далее – [36]);
- Счет-фактура № 00000311 от 29.07.2006, всего на 2 л. (далее – [37]);
- Товарная накладная № 281 от 29.07.2006, всего на 3 л. (далее – [38]);
- Счет-фактура № 00000375 от 31.08.2006, всего на 2 л. (далее – [39]);
- Товарная накладная № 341 от 31.08.2006, всего на 3 л. (далее – [40]);
- Счет-фактура № 00000530 от 15.12.2006, всего на 6 л. (далее – [41]);
- Товарная накладная № 483 от 15.12.2006, всего на 9 л. (далее – [42]);
- Справка ООО «Рекардо» № 02-135 от 16.08.2012, всего на 1 л. (далее – [43]);
- Доверенность № 00000001 от 20.07.2006, всего на 1 л. (далее – [44]);
- Счет-фактура № 00000287 от 21.07.2006, всего на 3 л. (далее – [45]);
- Товарная накладная № 257 от 21.07.2006, всего на 4 л. (далее – [46]);
- Доверенность № 4 от 20.08.2006, всего на 1 л. (далее – [47]);
- Счет-фактура № 00000367 от 27.08.2006, всего на 3 л. (далее – [48]);
- Товарная накладная № 334 от 27.08.2006, всего на 4 л. (далее – [49]);
- Доверенность № 9 от 20.09.2006, всего на 2 л. (далее – [50]);

- Счет-фактура № 00000403 от 26.09.2006, всего на 3 л. (далее – [51]);
- Товарная накладная № 367 от 26.09.2006, всего на 4 л. (далее – [52]);
- Распечатки с Интернет сайтов www.daaz.ru, www.lada-auto.ru, www.vaz.ru, всего на 9 л. (далее – [53]);
- Годовые отчеты ОАО «АВТОВАЗ» за 2006, 2007 и 2008 годы, всего на 12 л. (далее – [54]);
- Годовые отчеты ОАО «ДААЗ» за 2009 и 2010 годы, всего на 5 л. (далее – [55]).

Дополнительно лицо, подавшее возражение, указывает, что полезная модель, охарактеризованная в зависимом пункте 6 приведенной выше формулы, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду невозможности осуществления приведенного в нем соотношения.

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, факт передачи конструкторской документации в уставной фонд юридического лица не свидетельствует об общедоступности сведений, содержащихся в этой документации, а также об ее использовании при производстве соответствующего изделия.

Также патентообладатель отмечает, что согласно акту [1], в уставной фонд АО «Рекардо» была передана техническая документация на ремонтный комплект топливной аппаратуры, а не на саму топливную аппаратуру. При этом со ссылкой на Интернет сайт http://www.rekardo.ru/additional_assortment.html (распечатка патентообладателем не представлена) в отзыве на возражение сделан вывод о том, что «... головка бензонасоса, в которой реализована

конструкция клапана по патенту, в состав ремкомплекта не входит ...», т.е. переданная в АО «Рекардо» «... документация на ремонтный комплект ... не включает в себя ... документацию на конструкцию головки бензонасоса, в которой реализована полезная модель по оспариваемому патенту ...».

Кроме того, по мнению патентообладателя, в возражении отсутствует подтверждение «... факта публикации сведений содержащихся ... в чертежах ...», приложенных к возражению, а также факта выпуска бензонасосов по этим чертежам.

Также патентообладатель считает, что документы, приложенные к возражению, «... не позволяют установить факт применения в Российской Федерации ... средств того же назначения, что и ... полезная модель ...» по оспариваемому патенту. Данный вывод в отзыве патентообладателя аргументируется тем, что документы [30] – [52] «... не содержат сведений позволяющих идентифицировать конструкторскую документацию, которая использовалась для выпуска бензонасосов 2108-1106010 ...», а информация, полученная из сети Интернет (материалы [53] – [55]), «... не содержит сведений о конструкции клапанов бензонасосов ...».

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.

Согласно пункту 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 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 подпунктом 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Содержащееся в зависимом пункте 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту математическое соотношение характеризует выполнение диаметрального размера запорного элемента большим, чем диаметральный размер колодца. При этом, согласно описанию и чертежам к оспариваемому патенту, запорный элемент должен размещаться внутри колодца. Следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о средствах и методах, позволяющих поместить элемент, имеющий больший размер, внутри полости с меньшим размером.

На основании вышесказанного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать устройство по зависимому пункту 6 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 4 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Документы [30] – [52] в совокупности свидетельствуют о факте реализации третьим лицам, в частности, товара «Бензонасос в упаковке 2108-1106010» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом представленная в возражении технологическая документация [21] – [29] включает в себя документы, содержащие в своем обозначении код «Р». Указанное, согласно ГОСТ 2.604-2000, свидетельствует о том, что данная документация [21] – [29] предназначена для выполнения ремонта изделия, в отношении которого она была выпущена, а не для его производства.

Однако товар, факт реализации которого подтверждается документами [30] – [52], имеет схожее наименование и то же идентифицирующее обозначение, что и изделие по конструкторской документации [9] – [20]. Так конструкторская документация [9] – [20] включает в себя сборочный чертеж, спецификации и детализовку изделия «Насос бензиновый», которому присвоено обозначение 2108-1106010 (*прим.* согласно ГОСТ 2.201-80 обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа).

Таким образом, документы [30] – [52] в совокупности свидетельствуют об известности до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту сведений о техническом средстве, представленном в документации [9] – [20], в результате применения данного средства на территории Российской Федерации.

Анализ конструкторской документации [9] – [20] показал, что насос бензиновый, безусловно являющийся топливным насосом, включает в себя клапанный узел, т.е. из данной документации известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом согласно чертежам [9] и [11] известное изделие, также как и полезная модель по оспариваемому патенту, характеризуется наличием цилиндрического колодца, по центральной оси которого расположено седло клапана и специальный направляющий стержень, на который надета пружина, прижимающая к седлу клапана запорный элемент.

Согласно чертежу [13] на внутренней образующей поверхности колодца продольно его оси выполнено три выступа, верхние торцы которых заглублены во внутрь колодца для обеспечения размещения в этом заглублении седла клапана (см. чертеж [11]).

Также из чертежа [13] следует, что верхнее основание направляющего стержня расположено ниже верхних торцов упомянутых выступов на 4 мм.

Направляющий стержень, как это изображено на чертеже [13], соединен с выступами с помощью расположенных ниже по направляющему стержню трех перемычек, которые согласно чертежам [9] и [11] служат опорой для пружины.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию, выполненному в соответствии с конструкторской документацией [9] – [20].

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 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В изделии, выполненном согласно чертежу [13], нижние торцы выступов в стенке колодца вместе с нижними основаниями перемычек находятся в одной плоскости с нижним основанием цилиндрического

колодца. То есть, известному изделию присущи все признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно виду Б чертежа [13] максимальная ширина выступа равна длине хорды, стягивающей дугу на окружности колодца, ограниченную углом 60° . При таком значении угла данная хорда равнозначна одной из сторон вписанного в окружность колодца правильного шестиугольника. Как известно, особенностью правильного шестиугольника является равенство его стороны и радиуса описанной окружности. Таким образом, максимальная ширина выступа в известном изделии равна радиусу окружности колодца, т.е. соотношение упомянутых величин равно 1 и попадает в диапазон соответствующих соотношений, охарактеризованный в зависимом пункте 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Размеры известного изделия, необходимые для расчета охарактеризованных в зависимых пунктах 4 и 5 математических соотношений, проставлены на выноске III и виде Б чертежа [13]. При этом проведение данного расчета показывает, что упомянутые соотношения размеров известного изделия попадают в диапазоны соответствующих значений, приведенных в пунктах 4 и 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что остальные величины, входящие в указанные диапазоны приведенных в зависимых пунктах 3 – 5 формулы соотношений, не могут быть признаны существенными, поскольку технический результат уже достигается при использовании известных из уровня техники значений соотношений данных диапазонов.

В связи со сделаны выводом анализ материалов [1] – [8] и [53] – [55] не проводился.

Патентообладателем было представлено особое мнение, в котором он обращает внимание на то, что извещение 2108-1106015Р (в настоящем заключении – [21]) «... не может быть идентифицировано как документ ООО «Рекардо» ...». Кроме того, патентообладатель считает, что данный документ [21] может учитываться лишь с даты заверения его копии, которая является более поздней, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов особого мнения следует отметить, что извещение [21] является частью комплекта технологической документации [21] – [29], предназначенной лишь для выполнения ремонта изделия. В связи с этим, документация [21] – [29] не учитывалась в качестве материалов, содержащих сведения о конструкции изделия «Бензонасос 2108-1106010».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 102730 признать недействительным полностью.