

**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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «РУСМАШ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №174859, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №174859 «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» выдан по заявке №2017107914 с приоритетом от 10.03.2017 на имя Пластовца Александра Владимировича и Куделина Сергея Григорьевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Натяжитель цепи двигателя автомобиля, содержащий цилиндрический корпус с центральным отверстием, установленные в центральное отверстие шток в виде цилиндрического стержня с продольной выемкой, имеющей множество зубьев, и ползун с кольцевым выступом, пружину и поворотную подпружиненную собачку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с зубьями штока, при этом один из торцов корпуса имеет уступ, уменьшающий

диаметр центрального отверстия, ползун взаимодействует с последним посредством кольцевого выступа и имеет индикатор износа, выполненный в виде концевой части ползуна, выходящей за пределы корпуса, а пружина расположена на ползуне между уступом корпуса и кольцевым выступом ползуна с возможностью перемещения в ней ползуна, на конце которого в нерабочем состоянии натяжителя устроен фиксатор, причем индикатор износа при нулевой степени растяжения цепи имеет длину  $l \geq l_{\text{ш}}$ , где  $l$  - длина индикатора износа;  $l_{\text{ш}}$  - длина рабочего хода штока, отличающийся тем, что шток на всей его длине выполнен с одинаковым диаметром, а его торец выполнен в виде сферической поверхности, обеспечивая надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение технического результата, заключающегося в снижении трудоемкости изготовления натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы. Однако, в описании оспариваемого патента не подтверждено достижение заявленного технического результата.

По мнению лица, подавшего возражение, из описания полезной модели по оспариваемому патенту не следует, что упомянутый технический результат достигается за счет того, что шток на всей его длине выполнен одинаковым диаметром. В описании лишь декларативно указано: затраты на изготовление

штока снижаются за счет того, что шток на всей его длине выполнен с одинаковым диаметром, но не раскрыта причинно-следственная связь достижения указанного результата за счет одинакового диаметра штока.

Также в возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между признаками, характеризующими выполнение торца штока в виде сферической поверхности, и возможностью достижения вышеупомянутого технического результата.

Отсутствие в описании полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения технического результата, препятствует признанию таких признаков существенными. Аналогичная правовая позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-481/2016 (далее – [1]).

В связи с изложенным в возражении сделан вывод о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение штока на всей его длине с одинаковым диаметром, а его торца в виде сферической поверхности, не являются существенными.

При этом, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению по патентному документу RU 124341 U, опубл. 20.01.2013 (далее – [2]), а также техническому решению по патентному документу RU 2511764 C1, опубл. 10.04.2014 (далее – [3]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, из графических материалов патентных документов [2] и [3] следует, что торец штока выполнен в виде сферической поверхности.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя (25.05.2020) поступили отзывы на возражение, в которых выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение. Здесь следует ответить, что доводы отзывов по существу одинаковы.

По мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от натяжителя цепи двигателя автомобиля по патентному документу [2] тем, что: шток на всей его длине выполнен с одинаковым диаметром, а его торец выполнен в виде сферической поверхности, обеспечивая надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи. Данные отличительные признаки являются существенными, так как по сравнению с ближайшим аналогом именно они позволяют добиться поставленной задачи - упрощение изготовления натяжителя без снижения надежности работы.

В отзывах подчеркнуто, что в соответствии с описанием полезной модели недостатком известного устройства является относительная сложность изготовления штока из-за его утолщения для взаимодействия с элементом натяжения цепи (башмаком). При этом, выполнение утолщения штока для взаимодействия с элементом натяжения цепи (башмаком) является существенным признаком и считалось, что именно выполнение утолщения является важным условием для обеспечения надежного взаимодействия с элементом натяжения цепи (см. патентные документы RU 173716 и RU 104268). Однако, проведенные патентообладателем многочисленные испытания подтвердили, что выполнение штока на всей его длине с одинаковым диаметром, и его торца в виде сферической поверхности, обеспечивает надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи. По мнению патентообладателя, в описании и на чертежах полезной модели по оспариваемому патенту доходчиво объясняется как выполнить шток, таким образом, признаки, характеризующие шток находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

В отзывах указано, что с учетом сведений, содержащихся в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, специалисту в данной области

техники, очевидно, что при изготовлении штока по указанному патенту не потребуется значительной токарной обработки штока по сравнению с ближайшим аналогом, правильно выбранный пруток (заготовка) может по наружному диаметру вообще не обрабатываться, что значительно упрощает изготовление штока. Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту может быть осуществлена в том виде, как она изложена в формуле, и реализовано, указанное в формуле назначение.

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

С учетом даты подачи заявки (10.03.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 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 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки,

предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся

сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели,



достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ возражения показал, что несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лишь продекларировано, соответствующих доводов в возражении не приведено. На заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, пояснил, что несоответствие данному условию патентоспособности в возражении указано ошибочно, и возражение мотивировано несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления полезной модели, согласно положениям, предусмотренным пунктом 38 Требований,

относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Однако описание полезной модели к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата, заключающегося в снижении трудоемкости изготовления натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы.

Так, в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту указанный технический результат достигается за счет того, что шток на всей его длине выполнен с одинаковым диаметром, а его торец выполнен в виде сферической поверхности и обеспечивает надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи.

Однако, описание к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент не содержит сведений, показывающих, каким образом достигается указанный технический результат, за счет наличия в формуле признаков, заключающихся в том, что: шток на всей его длине выполнен с одинаковым диаметром, а его торец выполнен в виде сферической поверхности.

Так в описании отсутствуют примеры осуществления полезной модели, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться с помощью изменений, введенных в конструкцию решения по оспариваемому патенту.

В описании указано: «Опытные испытания изготовленного натяжителя цепи заявителями по полезной модели доказали, что поставленная задача достигнута. Снижена трудоемкость работ по изготовлению натяжителя по сравнению с прототипом. Предложенная конструкция штока, который на всей его длине  $L$  выполнен с одинаковым диаметром  $D$ , торец 12 которого обеспечивает надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи за счет выполнения торца в виде сферической поверхности, позволяет снизить затраты на изготовление штока - одного из элементов конструкции, не снижая

надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом».

Однако, в описании не содержится каких-либо данных об указанных испытаниях, а также условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что решение по оспариваемому патенту обеспечивает достижение заявленного технического результата. Не раскрыта конструкция «элемента натяжения цепи» (башмака). В отсутствии сведений о его конструкции оценить надежность взаимодействия торца штока с данным элементом не представляется возможным.

Таким образом, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, не содержит сведений, раскрывающих возможность снижения трудоемкости изготовления натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы с использованием указанных выше признаков, поскольку в разделе описания «Осуществление полезной модели» не приведены сведения (объективные данные), подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата, т.е. не выполнены условия пункта 38 Требований.

Относительно доводов отзывов о том, что специалисту в данной области техники, очевидно, что при изготовлении штока по указанному патенту не потребуется значительной токарной обработки штока по сравнению с ближайшим аналогом, правильно выбранный пруток (заготовка) может по наружному диаметру вообще не обрабатываться, что значительно упрощает изготовление штока, а также о том, что проведенные патентообладателем многочисленные испытания подтвердили, что выполнение штока на всей его длине с одинаковым диаметром, и его торца в виде сферической поверхности, обеспечивают надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи, необходимо отметить следующее.

Сведения, раскрывающие то, как может быть осуществлена полезная модель с подтверждением возможности достижения технического результата

при осуществлении полезной модели, должны быть представлены в описании, путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены (см. процитированный выше пункт 38 Требований ПМ и постановление [1]). Однако в описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, такие сведения отсутствуют.

Вместе с тем, указанные доводы отзывов также не содержат сведений, позволяющих оценить надежность взаимодействия торца штока с «элементом натяжения цепи».

То есть, ни в описании, ни в отзывах не приведена причинно-следственная связь между признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующими выполнение штока натяжителя, и обеспечением его надежного взаимодействия с «элементом натяжения цепи».

Из сказанного выше следует, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

Следовательно, можно признать убедительными доводы возражения о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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

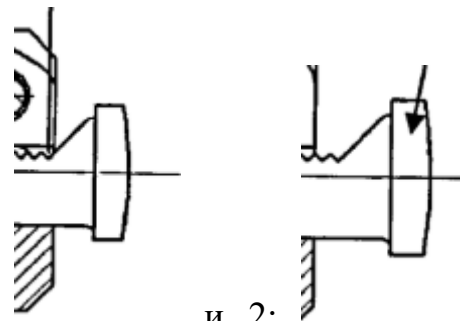
Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрано любое из технических решений по патентным документам

[2] и [3], которые также как полезная модель по оспариваемому патенту, относятся к натяжителю цепи двигателя автомобиля.

Натяжитель цепи двигателя автомобиля по патентному документу [2] (см. формулу и фиг. 1-2) содержит цилиндрический корпус с центральным отверстием, установленные в центральное отверстие штоки в виде цилиндрического стержня с продольной выемкой, имеющей множество зубьев, и ползун с кольцевым выступом, пружину и поворотную подпружиненную собачку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с зубьями штока. Один из торцов корпуса имеет уступ, уменьшающий диаметр центрального отверстия, ползун взаимодействует с последним посредством кольцевого выступа и имеет индикатор износа, выполненный в виде концевой части ползуна, выходящей за пределы корпуса. Пружина расположена на ползуне между уступом корпуса и кольцевым выступом ползуна с возможностью перемещения в ней ползуна, на конце которого в нерабочем состоянии натяжителя уставлен фиксатор. Индикатор износа при нулевой степени растяжения цепи имеет длину  $l \geq l_{ш}$ , где  $l$  - длина индикатора износа;  $l_{ш}$  - длина рабочего хода штока.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в выполнении штока на всей его длине с одинаковым диаметром, а его торца в виде сферической поверхности, обеспечивая надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи.

Однако здесь следует отметить, что выполнение торца штока в виде



сферической поверхности известно из фиг.1:

и 2: ,

иллюстрирующих техническое решение по патентному документу [1]. А

признаки: «обеспечивая надежное взаимодействие с элементом натяжения цепи», относятся не конструктивному выполнению какого-либо элемента натяжителя, а к характеристике технического результата.

Вместе с тем, выше в настоящем заключении было установлено, что указанные отличительные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, содержащимся в описании полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, указанные признаки являются несущественными.

Таким образом, техническому решению по патентному документу [2] присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 кодекса).

Для сведения можно отметить, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи и техническому решению по патентному документу [3].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №174859 признать недействительным полностью.**