

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Символ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 18.06.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №53983, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №53983 на полезную модель «Устройство для управления дистанционным приводом механизма переключения передач» выдан по заявке №2006102792/22 с приоритетом от 31.01.2006 на имя ООО «КОРА Инжиниринг» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для управления дистанционным приводом механизма переключения передач, содержащее основание, закрепленное в кабине, и шарнирно соединенную с основанием рукоятку, на нижнем конце которой закреплен элемент дистанционного привода, отличающееся тем, что основание выполнено в виде корпуса с вертикальными стенками, в основании на двух горизонтальных шипах установлена крестовина, на двух других шипах которой, расположенных вертикально, установлена кулиса, имеющая в верхней части гнездо под рукоятку и с боковых сторон элементы для присоединения тросов в виде двух приливов с присоединительными отверстиями, при этом верхняя часть кулисы выполнена отогнутой назад так, что в вертикальной

плоскости симметрии ось рукоятки пересекается под острым углом с осью вертикальных шипов крестовины.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ось горизонтальных шипов расположена перпендикулярно направлению движения транспортного средства.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ось рукоятки пересекается с осью вертикальных шипов крестовины под углом $25\div 30^\circ$.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приливы на кулисе выполнены симметрично относительно ее вертикальной плоскости симметрии.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шипы крестовины установлены в корпусе и в кулисе на подшипниковых опорах.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гнездо под рукоятку выполнено с прорезью и снабжено стяжным болтом.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на корпусе установлен гофрированный пылезащитный чехол.

8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что подшипниковые опоры выполнены в виде пластмассовых втулок».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, конструкция устройства для управления дистанционным приводом механизма переключения передач по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту идентична конструкции изделия фирмы Morse мастер-опора. Как указано в возражении, мастер-опора устанавливалась на автобусы ПАЗ-4230-01 и ЛИАЗ-52564-01.

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- фотографии мастер-опоры (далее – [1]);
- акты о демонтаже узлов и агрегатов (далее – [2]);
- паспорта транспортных средств (далее – [3]);
- чертеж 37.1703415 ГЧ (далее – [4]);
- Заявление от 23.10.2012 о признании истцами обстоятельств (далее – [5]);
- Протокол судебного заседания от 12.12.2012 (далее – [6]).

Также, по мнению лица, подавшего возражение, устройство по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту известно из сведений, содержащихся в Руководстве по эксплуатации тросового привода управления коробкой передач РЭ 37.1703008, ООО «КОРА Инжиниринг», г. Набережные Челны 2004 г. (далее – [7]).

В возражении подчеркнуто, что признак «элемент дистанционного привода» формулы полезной модели по оспариваемому патенту не обеспечивает возможности понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о средствах и методах, позволяющих реализовать признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «на нижнем конце которой (рукоятки), закреплен элемент дистанционного привода».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 03.03.2014 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что фотографии [1] и акты [2] не подтверждают факта установки изделия мастер-опора на автобусы, имеющие паспорта [3]. По

мнению патентообладателя, чертеж [4] не относится к общедоступным сведениям.

В подтверждение своих доводов, патентообладателем представлено Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.12.2012, Дело №А43-27778/2010 (далее – [8]).

Относительно признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «элемент дистанционного привода» в отзыве указано, что его функцию «выполняет узел, состоящий из крестовины, на двух других шипах которой, расположенных вертикально, установлена кулиса, имеющая в верхней части гнездо под рукоятку, и с боковых сторон элементы для присоединения тросов в виде двух приливов с присоединительными отверстиями».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены изделия, фирмы Morse.

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 патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпунктам (2.1) – (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены 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 описании допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, 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. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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 подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (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 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, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «устройство для управления дистанционным приводом механизма переключения передач».

В соответствии с формулой упомянутого патента устройство для управления дистанционным приводом механизма переключения передач содержит основание, закрепленное в кабине, соединенную с основанием рукоятку, на нижнем конце которой закреплен элемент дистанционного привода. В основании установлена крестовина, на вертикальных шипах которой установлена кулиса, имеющая в верхней части гнездо под рукоятку и с боковых сторон элементы для присоединения тросов в виде двух приливов с присоединительными отверстиями.

Согласно описанию (см. стр. 2, 3) к оспариваемому патенту дистанционный привод выполнен в виде троса – «дистанционный тросовый привод». На страницах 3 и 4 упомянутого описания содержится следующая информация: «сверху в отверстие кулисы 3 установлена рукоятка 4,

фиксируемая болтом 5»; «с двух сторон кулисы 3 симметрично выполнены два прилива 6 с отверстиями для шарнирного присоединения тросов»; «водитель отклоняет кулису 3 рукояткой 4»; «тросы 7, шарнирно соединенные с приливами 6, смещаются».

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту раскрыты сведения о средствах осуществления признака формулы упомянутого патента: «на нижнем конце которой (рукоятки), закреплен элемент дистанционного привода».

Указанные выше сведения позволяют реализовать назначение полезной модели по оспариваемому патенту – устройство управления дистанционным приводом механизма переключения передач.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении отсутствуют сведения, позволяющие отнести руководство [7], как таковое, к общедоступным источникам информации (например, дата депонирования, дата поступления в общественную библиотеку и др.).

Руководство [7], согласно названию, предназначено для монтажа и эксплуатации тросового привода управления коробкой передач. Подобные материалы распространяется вместе с соответствующим изделием, например, посредством продажи изделия или другим способом.

Однако лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо документы, подтверждающие факт введения в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации привода управления коробкой передач по руководству [7]. Указанные доводы относятся и к чертежу [4].

Согласно паспортам транспортных средств [3] автобусы ПАЗ 4230-01 и ЛиАЗ 52564-01 были введены в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Однако, лицом, подавшим возражение, не представлены убедительные обоснования того, что изделия фирмы Morse, представленные на заседании коллегии палаты по патентным спорам и изображенные на фотографиях [1] входили в состав конструкции упомянутых автобусов (паспорта [3]).

Так, информация, содержащаяся в актах [2], о том, что изделия фирмы Morse входили в состав автобусов (паспорта [3]) на момент их поставки в автобусные парки не подтверждена какими-либо документами, в частности, документацией с заводов-изготовителей автобусов (паспорта [3]).

Что касается заявления [4], протокола [5] и решения [8], то сторонами не представлены доказательства того, что изделия, исследовавшиеся в суде, и представленные на заседании коллегии палаты по патентным спорам (фотографиях [1]) являются одними и теми же изделиями.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не подтверждена известность сведений о техническом решении, сведения о котором стали известны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №53983 оставить в силе.