

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 №57406, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №57406 на полезную модель «Транслятор тросового привода механизма переключения передач» выдан по заявке №2005139510/22 с приоритетом от 16.12.2005 на имя ООО «КОРА Инжиниринг» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Транслятор тросового привода механизма переключения передач, содержащий корпус-хомут с шлицевым отверстием для соединения с валом переключения передач и корпус-вилку с проушинами для крепления приводных тросов и лапкой с отверстием для соединения с реактивной тягой, корпус-хомут закреплен на оси, установленной в подшипниковых опорах, размещенных в отверстии корпуса-вилки, отличающийся тем, что расстояние между параллельными плоскостями, в которых находятся ось шлицевого отверстия и ось отверстия на лапке для присоединения реактивной тяги, составляет $40 \div 120$ мм.

2. Транслятор по п.1, отличающийся тем, что на корпусе-хомуте выполнен разрез вдоль шлицевого отверстия и установлен стяжной болт.

3. Транслятор по п.1, отличающийся тем, что на лапке выполнено от одного до трех отверстий для соединения с реактивной тягой.

4. Транслятор по п.1, отличающийся тем, что опоры оси выполнены в виде подшипников качения.

5. Транслятор по п.1, отличающийся тем, что опоры оси выполнены в виде подшипников скольжения.

6. Транслятор по п.5, отличающийся тем, что подшипники скольжения выполнены в виде втулок из пластмассы».

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 транслятора тросового привода механизма переключения передач по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту идентична конструкции транслятора, который устанавливался на автобусы ПАЗ-4230-01 и ЛИАЗ-52564-01.

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

- фотографии транслятора (далее – [1]);
- акты о демонтаже узлов и агрегатов (далее – [2]);
- паспорта транспортных средств (далее – [3]);
- чертеж 37.17.03891-001 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 подчеркнута, что признак «расстояние между параллельными плоскостями, в которых находятся ось шлицевого отверстия и ось отверстия на лапке для присоединения реактивной тяги, составляет $40\div 120$ мм» формулы полезной модели по оспариваемому патенту не является существенным, поскольку не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, упомянутом в описании к указанному патенту.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, осуществить полезную модель по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы невозможно, поскольку в материалах оспариваемого патента не приведено необходимых средств и методов. В частности, в описании к патенту не приведены примеры осуществления полезной модели с указанием размеров всех элементов транслятора тросового привода. При этом, указание в формуле полезной модели лишь на один размер $M=40\div 120$ мм (расстояние между параллельными плоскостями, в которых находятся ось шлицевого отверстия и ось отверстия на лапке для присоединения реактивной тяги) недостаточно для вывода «о возможности достижения технического результата во всех случаях осуществления полезной модели».

С возражением представлена Интернет-распечатка из Большого Энциклопедического словаря (далее – [8]).

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 фирмы Morse 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 – [9]).

В отзыве подчеркнуто, что в описании к оспариваемому патенту раскрыты все необходимые средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель.

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 (1.1) пункта 3.2.4.3 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.

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 – «транслятор тросового привода механизма переключения передач».

В соответствии с формулой упомянутого патента транслятор тросового привода механизма переключения передач, содержащий корпус-хомут с шлицевым отверстием для соединения с валом переключения передач и корпус-вилку с проушинами для крепления приводных тросов и лапкой с отверстием для соединения с реактивной тягой, корпус-хомут закреплен на оси, установленной в подшипниковых опорах, размещенных в отверстии корпуса-вилки, при этом, что расстояние между параллельными плоскостями, в которых находятся ось шлицевого отверстия и ось отверстия на лапке для присоединения реактивной тяги, составляет 40÷120 мм.

На странице 4 описания к оспариваемому патенту указано: «Перемещающий рычаг 10 в стороны в плоскостях, пересекающихся с вертикальной продольной плоскостью, тросы 12 заставляют двигаться в противоположных направлениях относительно друг друга. В этом случае тросы создают момент на трансляторе в горизонтальной плоскости, который благодаря реактивной тяге 15, соединенной с лапкой 9, преобразуется в осевое усилие на вал переключения передач. Вал перемещается в осевом направлении, осуществляя выбор передачи. Так транслятор выполняет свою функцию - преобразование возвратно-поступательных перемещений тросов, соединенных с рычагом переключения передач, во вращательное и поступательное перемещения штока переключения передач в коробке передач транспортного средства».

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту раскрыты сведения, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы, а также реализовать назначение полезной модели по упомянутому патенту – транслятор тросового привода механизма переключения передач.

Относительно довода возражения о том, что формула полезной модели охарактеризована так, что не представляется возможным сделать вывод о возможности достижения технического результата во всех случаях осуществления полезной модели, необходимо отметить следующее.

Оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» проводится в соответствии с процитированными выше подпунктами (2.1) – (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, при этом, указанные подпункты не предусматривают анализа возможности достижения технического результата при реализации устройства согласно формуле полезной модели.

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.

Так, информация, содержащаяся в актах [2], о том, что изделия фирмы Morse входили в состав автобусов 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 [9], то сторонами не представлены доказательства того, что изделия, исследовавшиеся в суде, и представленные на заседании коллегии палаты по патентным спорам (на фотографиях [1]), являются одними и теми же изделиями.

Интернет-распечатка [8] содержит словарно-справочную информацию и представлена для сведения.

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 №57406 оставить в силе.