

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 «СДВ Моторс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.08.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №179694, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №179694 «Головка блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания» выдан по заявке №2017132530 с приоритетом от 18.09.2017 на имя ООО «КиТ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Головка блока цилиндров четырехцилиндрового рядного двигателя внутреннего сгорания, выполненная из алюминиевого сплава и имеющая 10 точек крепления к блоку цилиндров, отличающаяся тем, что расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка крайних цилиндров, выполнено меньшим, чем расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка остальных цилиндров, на 5,5-6,5%».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что до даты приоритета оспариваемого патента лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации реализовывалось изделие «головка блока цилиндров двигателя 4216», которому присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления расположенными по периметру газового стыка крайних цилиндров выполнено меньшим, чем расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка остальных цилиндров, на 5,5-6,5 %» не являются существенными. Кроме того, данные признаки не отличаются от признаков, известных из сведений, содержащихся в патентном документе RU 2565647, опубл. 20.10.2015 (далее – [1]): «расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления составляет соответственно 109мм и между центральными точками - 116мм».

С возражением также представлены следующие материалы:

- информационное письмо ООО «СДВ Моторс» №11 от 03.02.2020 (далее [2]);
- конструкторская документация GP15-4216-01 с печатью ООО «СДВ Моторс» (далее – [3]);
- текстовая информация на 4-х листах без подписи (далее – [4]);
- письмо АО «Ульяновский моторный завод» №54/009-100 от 24.04.2020 (далее – [5]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 15.12.2020 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- все признаки, включенные в формулу полезной модели, являются существенными;

- признак «головка блока цилиндров четырехцилиндрового рядного двигателя внутреннего сгорания» является существенным, поскольку напрямую связан с решаемой технической задачей;

- признаки «головка выполнена из алюминиевого сплава» и «расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка крайних цилиндров, выполнено меньшим, чем расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка остальных цилиндров, на 5,5-6,5%» являются существенным, поскольку их связь с достигаемым техническим результатом прямо раскрыта в описании полезной модели;

- признак «головка имеет 10 точек крепления к блоку цилиндров» напрямую обусловлен существенным признаком «головка блока цилиндров четырехцилиндрового рядного двигателя внутреннего сгорания», исходя из того, что вокруг каждого цилиндра должно располагаться не менее 4 точек крепления, при этом при расположении четырех цилиндров в ряд, точки крепления являются общими для смежных цилиндров, таким образом необходимо минимум 10 точек крепления, чтобы обеспечить каждый цилиндр четырьмя точками крепления;

- в письмах [2] и [5] не раскрыты какие-либо признаки, включенные в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, кроме того, проставленные на них даты, позже даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в связи с этим, письма [2] и [5] не могут быть включены в уровень техники, по отношению к оспариваемому патенту;

- дата, с которой документ [3] стал общедоступным документально не подтверждена;

- патентный документ [1] не содержит всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (18.09.2017), 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.

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, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ 35 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: 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;

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

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

Из патентного документа [1] известно решение того же назначения, что полезная модель по оспариваемому патенту – головка блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- количеством цилиндров (четыре цилиндра);
- материалом из которого выполнена (алюминиевый сплав);
- количеством точек крепления к блоку цилиндров (10 точек крепления);
- расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка крайних цилиндров, выполнено меньшим, чем расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка остальных цилиндров, на 5,5-6,5%.

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признаки, характеризующие выполнение расстояния вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка крайних цилиндров меньшим, чем расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления, расположенными по периметру газового стыка остальных цилиндров, не являются существенными.

Так, в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту технический результат, на достижение которого направлена данная полезная модель, заключается в повышении надежности газового стыка при оптимальных габаритах и расходе металла на головку цилиндров.

В описании полезной модели указано: «совершенно иная картина для крайних, вдоль продольной оси двигателя, цилиндров. После точек крепления на относительно малом расстоянии и головка 1, и блок 2 заканчиваются, а разделены они относительно мягкой уплотнительной прокладкой 3, податливость которой значительно превышает податливость головки цилиндров и блока цилиндров. При этом крайние крепежные элементы не разгружены соседними крепежными элементами и подвержены увеличенной

осевой нагрузке. По указанной причине наибольшая деформация смещается от середины расстояния между точками крепления в сторону крайних точек крепления, при этом не обеспечивается параллельность касательных к деформированным уплотнительным поверхностям головки 1 и блока 2, а имеется некоторый угол поворота, усугубляющий деформацию уплотняемых поверхностей и возможность нарушения герметичности газового стыка. Требование к ограничению деформации уплотняемой поверхности достигается тем, что расстояние вдоль оси двигателя между точками крепления связываются предлагаемым в полезной модели соотношением». Данное соотношение следует из формулы указанной в описании.

Кроме того, специалисту в данной области техники очевидно, что балка имеет больший прогиб (деформацию) при большом расстоянии между опорами и имеет меньший прогиб (деформацию) при уменьшении расстояния между опорами. Аналогичный эффект имеет место и на крайних участках головки блока цилиндров. Следовательно, при уменьшении расстояния между точками крепления для крайних цилиндров, повышается надежность газового стыка.

То есть признаки, характеризующие уменьшение расстояния между точками крепления для крайних цилиндров головки блока цилиндров, являются существенными.

Таким образом, решению по патентному документу [1] присущи не все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается довода возражения о том, что из сведений, содержащихся в патентном документе [1], известны признаки: «расстояние вдоль продольной оси двигателя между точками крепления составляет соответственно 109мм и между центральными точками - 116мм», то он не соответствует действительности, поскольку данная информация там отсутствует.

Относительно писем [2] и [5] следует отметить, что они относятся к деловой переписке и являются письменными утверждениями юридических лиц их подписавшими, не подтвержденными какими-либо фактическими данными.

Кроме того, данные письма имеют даты написания позже даты приоритета оспариваемого патента.

Что касается конструкторской документации [3] и текстовой информации [4], то в возражении не приведено документального подтверждения даты, с которой данные материалы стали общедоступны. Также следует подчеркнуть, что документация [3] вообще не содержит какой-либо даты, а текстовая информация [4] на второй строке первого листа содержит дату 03.10.2017, что позже даты приоритета (18.09.2020) оспариваемого патента.

Таким образом, материалы [2]-[5] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Относительно довода, возражения касающегося реализации лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации изделия «головка блока цилиндров двигателя 4216», которому присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следует отметить, что он носит декларативный характер, поскольку соответствующего документального подтверждения с возражением не представлено.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №179694 оставить в силе.