

Палата 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Магимэкс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 24.03.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №83288, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №83288 на полезную модель «Пневматический отбойный молоток» выдан по заявке №2009109750/22 с приоритетом от 18.03.2009 на имя ООО «Завод строительного оборудования» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Молоток отбойный пневматический, содержащий рукоятку, ствол, снабженный отверстиями, промежуточное звено, клапан, крышку клапана, ударник, камеру рабочего хода, образованную торцом ударника, крышкой клапана и внутренней поверхностью ствола, и камеру холостого хода, расположенную внутри ствола коаксиально камере рабочего хода, кольцевую камеру, кожух с отверстиями, причем ударник установлен с возможностью его удержания относительно ствола, при этом промежуточное звено выполнено из рубашки и втулки, составляя одно целое, механизм газораспределения выполнен из деталей, выполняющих функции коробки, и седла, а также из крышки, из клапана и штифтов, отличающийся тем, что промежуточное звено выполнено монолитным с кольцевой камерой, исполненной в виде кольцевой проточки на торце промежуточного звена, обращенного к рукоятке, а коробка и седло механизма газораспределения функционально объединены и закреплены между собой посредством сварки или выполнены в виде единой монолитной детали - корпуса клапана».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 1 ст. 1398 ГК РФ поступило возражение от 24.03.2010, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- БСЭ стр. 237, стр. 525 в 1 экз – далее [1];
- Руководство по эксплуатации. Молотки отбойные пневматические типа МО в 1 экз - далее [2];
- Паспорт. Молотки отбойные пневматические типа МО в 1 экз. - далее [3].

В возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту на полезную модель отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

Лицо, подавшее возражение, также обращает внимание на следующие признаки формулы по оспариваемому патенту: «промежуточное звено выполнено из рубашки и втулки, составляя одно целое, промежуточное звено выполнено монолитным, кольцевая камера», которые, по его мнению, являются «взаимоисключающими и неопределенными», что приводит к невозможности реализации указанного заявителем назначения.

Кроме того, в возражении подчеркивается, что кольцевая камера в виде кольцевой проточки на торце промежуточного звена, обращенного к рукоятке, «исключает возможность реализации назначения отбойного пневматического молотка».

Лицо, подавшее возражение, также считает, что из уровня техники известен молоток отбойный пневматический, производимый не менее 10 лет ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», которому, как

следует из материалов [2] и [3] присущ ряд признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В возражении указано, что следующие признаки формулы: «коробка и седло механизма газораспределения функционально объединены и закреплены между собой посредством сварки или выполнены в виде единой монолитной детали - корпуса клапана» не известны из вышеуказанных источников информации, однако, по мнению лица, подавшего возражение, они не являются существенными, поскольку не влияют на возможность достижения заявленного технического результата.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Патентообладатель 12.08.2010 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве обращается внимание на то, что в устройстве по оспариваемому патенту, в отличие от ближайшего аналога, промежуточное звено выполнено монолитным. Понятие «монолитный» является определенным и не вызывает у специалиста каких-либо «вариаций или неясности о цельности и единости такого изделия».

Патентообладатель считает, что в описании к полезной модели по оспариваемому патенту показана причинно-следственная связь между существенными признаками формулы полезной модели и достигаемым техническим результатом, а на чертеже, представленном в оспариваемом патенте, подробно раскрыта конструкция реально действующего устройства, изготавливаемого патентообладателем.

В отзыве патентообладателя содержится акт о проведении испытаний молотка отбойного пневматического [4], который, по мнению патентообладателя, «доказывает явную промышленную применимость описанного в патенте устройства».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по

патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом (2) п. 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2.1) п. 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 (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом (2.2) п. 2.1. Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, 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 указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.3) п. 2.1. Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (2.4) п. 2.1. Правил ПМ 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.

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.

В соответствии с п. 19.3.(1) 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.

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

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено, что назначение устройства по оспариваемому патенту - пневматический отбойный молоток.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (стр. 4) для реализации вышеуказанного назначения при нажатии на рукоятку 1 устройства, вентиль 3 перемещается и открывает доступ сжатого воздуха из магистрали в кольцевую камеру, после чего сжатый воздух проходит через систему отверстий в механизме газораспределения и в стволе 8 попеременно в камеры рабочего 25 и холостого 26 ходов в зависимости от положения клапана 19 и ударника 9. По завершении рабочего цикла отработанный воздух с помощью отверстий в стволе 8, зазоров между стволом и рубашкой 14 и отверстий в кожухе 6 выводится в атмосферу.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту на полезную модель приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом п. 1 формулы, а также подтверждена возможность реализации ее назначения - использования в качестве пневматического отбойного молотка.

По поводу следующих признаков формулы по оспариваемому патенту: «промежуточное звено выполнено из рубашки и втулки, составляя одно целое, промежуточное звено выполнено монолитным, кольцевая камера, исполненная

в виде кольцевой проточки», необходимо отметить, что их наличие в устройстве не препятствует осуществлению реализации его назначения.

Так согласно описанию, формуле и графическим материалам следует, что промежуточное звено состоит из рубашки и втулки и составляет одну целую деталь, выполненную монолитной. Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о наличии в устройстве, защищенном оспариваемым патентом, промежуточного звена, состоящего из двух отдельных деталей, не соответствует действительности.

Относительно выполнения кольцевой камеры в виде кольцевой проточки, следует отметить, что действительно термин «камера» подразумевает наличие замкнутого пространства, однако, в формуле по оспариваемому патенту раскрыта конструкция данной камеры, что дает однозначное понимание ее выполнения и трактовки данного термина в материалах оспариваемого патента.

Что касается представленного патентообладателем в отзыве акта испытаний [4], то следует отметить, что в нем нет сведений о том, что испытывался отбойный молоток именно по оспариваемому патенту.

Исходя из вышесказанного, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. п. 2.1.(2), п. 2.1.(2.4) Правил ПМ).

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В качестве источников информации, из которых известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту в возражении указаны руководство по эксплуатации [2] и паспорт [3].

Однако, данные источники информации не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку они не относятся к общедоступным, а в возражении не приведены какие-либо документы, подтверждающие общедоступность

указанных источников.

Словарно-справочная литература [1] используется в возражении для пояснения технической сущности терминов «камера» и «монолит».

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 83288 оставить в силе.**