

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. №321-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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “НОЭЗНО-Сельмаш” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 171452, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 171452 “Жалюзийное ложе с оптимальным углом наклона” выдан по заявке №2016138400/06 с приоритетом от 28.09.2016 на имя ООО “Альфа-Трейд” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Жалюзийное ложе для сушки сыпучих материалов, содержащее закрепленную в корпусе серию одинаковых уголковых элементов, расположенных параллельно и с перекрытием по горизонтали с промежутком между уголковыми элементами, каждый уголковый элемент содержит две полки, установленные под прямым углом друг к другу, отличающееся тем, что полки уголкового элемента не равны друг другу, одна широкая, другая

узкая, уголкового элемента установлены таким образом, что угол между полками расположен выше самих полок, а угол наклона основания ложа составляет от 4 до 8 градусов.

2. Ложе по п.1, отличающееся тем, что расстояние между широкими полками по вертикали составляет 2-10 мм, а расстояние между узкими полками по горизонтали составляет 30-70 мм.

3. Ложе по п.1, отличающееся тем, что ширина широкой полки уголкового элемента составляет 50-150 мм.

4. Ложе по п.1, отличающееся тем, что ширина узкой полки составляет 10-40 мм.

5. Ложе по п.1, отличающееся тем, что угол между полками скруглен, а пластины выполнены методом штамповки из металлического листа толщиной 0,9–1.5 мм.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В возражении, в частности, отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту не подтверждены приведенными в описании полезной модели примерами выполнения жалюзийного ложа.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 13.07.2018, представил свой анализ приведенных в возражении доводов.

В корреспонденциях, поступивших 11.09.2018 и 08.10.2018, патентообладателем представлены “дополнительные отзывы” по мотивам возражения.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (28.09.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна, в частности, содержать:

- описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
- формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в частности:

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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

представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, 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 38 Правил если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 45 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели, устанавливается, содержит ли формула полезной модели совокупность ее существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, а также ясна ли сущность полезной модели, в частности, обеспечивают ли признаки полезной модели возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня

техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула полезной модели ее описанию.

В соответствии с пунктом 38 Требований 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.

Раздел описания полезной модели “Осуществление полезной модели” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

- для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить полезную модель с реализацией ею указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки;

- если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

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 несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Доводы возражения, представленные в подтверждение мотива возражения, сводятся к следующему:

- в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о выполнении корпуса и основания ложа, а также нет сведений о том, каким образом крепится жалюзийное ложе в корпусе (подвижно или неподвижно), что затрудняет понимание устройства жалюзийного ложа в целом;

- признак независимого пункта формулы полезной модели “угол наклона основания ложа составляет от 4 до 8 градусов” не представляется возможным осуществить в связи с тем, что из описания полезной модели по оспариваемому патенту невозможно сделать однозначный вывод о конструкции “ложа” и “основания ложа”, а также о выполнении “угла наклона основания ложа” (т.к. позиция 5 обозначает четыре разных признака);

- при значении величины угла наклона основания ложа в 8 градусов не будет достигаться приведенный в описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат;

- в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыто, каким образом возможно осуществить признак независимого пункта формулы “угловые элементы установлены таким образом, что угол между полками расположен выше самих полок” при всех указанных в зависимом пункте 2 формулы значениях расстояний между широкими и узкими полками.

В отношении довода возражения, касающегося выполнения “корпуса” и

“основания ложа”, необходимо подчеркнуть следующее.

Конструкции жалюзийных зерносушилок широко известны в уровне техники (см. например: Б.Г. Турбин и др. “Сельскохозяйственные машины. Теория, конструкция и расчет”, Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва-Ленинград, 1963, стр. 481).

Что касается технических приемов выполнения корпусной детали, как таковой, и размещения в ней элементов конструкции, то они также широко известны из предшествующего уровня техники и, соответственно, для специалиста очевидным образом следует возможность построения данного конструктивного узла исходя из общих знаний в данной области техники.

В отношении довода о том, что признак “угол наклона основания ложа составляет от 4 до 8 градусов” для специалиста в данной области техники не представляется возможным осуществить в связи с тем, что из описания полезной модели по оспариваемому патенту невозможно сделать однозначный вывод о конструкции “ложа” и “основания ложа”, а также о выполнении “угла наклона основания ложа” (т.к. позиция 5 обозначает четыре разных признака), необходимо сообщить следующее.

Патентообладателем было подано ходатайство в Федеральную службу по интеллектуальной собственности об исправлении технической ошибки, в котором содержится просьба об исправлении в абз. 13 описания к патенту № 171452 “5 – угол наклона основания ложа” на “5 – ложе”. В настоящий момент изменения в описание полезной модели внесены (14.09.2018, Бюл. № 26).

В отношении довода, изложенного в возражении, о том, что при значении величины угла наклона основания ложа в 8 градусов не будет достигаться приведенный в описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат, следует отметить, что невозможность достижения технического результата при указанном значении угла наклона

основания лежа свидетельствует о несущественности данного признака (при этом, в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, раскрыто, как данный признак возможно осуществить). Наличие в формуле полезной модели несущественного признака не является основанием для признания полезной модели по оспариваемому патенту не соответствующей требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Что касается довода, изложенного в возражении, о том, что “признаки формулы... не подтверждены приведенными примерами в описании”, то здесь необходимо отметить следующее.

Согласно приведенному в описании полезной модели по оспариваемому патенту примеру выполнения жалюзийного лежа: “Угол наклона основания (подложки) лежа 5 находится в промежутке 4-8 градусов. Угол наклона 3 широкой полки 2 меньше угла наклона основания лежа на угол, определяемый отношением расстояния между полками по вертикали к расстоянию между узкими полками по горизонтали и может составлять 2-4 градуса”.

Как правомерно отмечено в возражении, если принять во внимание приведенные в зависимом пункте 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту значения расстояний между широкими полками по вертикали (2-10 мм) и узкими полками по горизонтали (30-70 мм), то при некоторых значениях указанных расстояний величина угла наклона 3 широкой полки может принимать отрицательные значения или быть равной нулю. В этом случае не будет выполняться признак независимого пункта формулы полезной модели “угловые элементы установлены таким образом, что угол между полками расположен выше самих полок”.

Следовательно, в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент не раскрыто, каким образом возможно осуществить вышеуказанный

признак при всех указанных в зависимом пункте 2 формулы значениях расстояний между широкими и узкими полками.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержат сведений, раскрывающих сущность полезной модели по оспариваемому патенту с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2018, от патентообладателя поступило ходатайство о корректировке формулы полезной модели. Ходатайство было удовлетворено.

В корреспонденции, поступившей 08.10.2018, была представлена скорректированная формула полезной модели (исключен зависимый пункт 2 формулы).

Таким образом, исключение признаков данного зависимого пункта из формулы полезной модели по оспариваемому патенту устраняет положение, при котором не выполняется признак независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту “угловые элементы установлены таким образом, что угол между полками расположен выше самих полок” (при некоторых значениях расстояний между широкими полками по вертикали и узкими полками по горизонтали).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2018, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 171452 недействительным частично и выдать патент с формулой, представленной в корреспонденции от 08.10.2018.

(21) 2016138400/06

(51)МПК

F26B 17/10 (2006.01)

(57) “1. Жалюзийное ложе для сушки сыпучих материалов, содержащее закрепленную в корпусе серию одинаковых уголковых элементов, расположенных параллельно и с перекрытием по горизонтали с промежутком между уголковыми элементами, каждый уголковый элемент содержит две полки, установленные под прямым углом друг к другу, отличающееся тем, что полки уголкового элемента не равны друг другу, одна широкая, другая узкая, уголковые элементы установлены таким образом, что угол между полками расположен выше самих полок, а угол наклона основания ложа составляет от 4 до 8 градусов.

2. Ложе по п.1, отличающееся тем, что ширина широкой полки уголкового элемента составляет 50-150 мм.

3. Ложе по п.1, отличающееся тем, что ширина узкой полки составляет 10-40 мм.

4. Ложе по п.1, отличающееся тем, что угол между полками скруглен, а пластины выполнены методом штамповки из металлического листа толщиной 0,9–1.5 мм.”

Приоритет:

28.09.2016

(56) RU 2164650 C1, 27.03.2001;

SU 522392 A1, 25.07.1976;

SU 538203 A1, 05.12.1976;

EP 1044044 B1, 26.03.2008.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.