

**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», 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 «Сатурн» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №123755, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №123755 на группу полезных моделей «Иллюминатор (варианты)» выдан по заявке №2012138483/11 с приоритетом от 07.09.2012 на имя ООО «Луксор» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Иллюминатор, содержащий раму, которая включает в себя стекло, снабженное водонепроницаемой прокладкой, прижимную планку, разъемно соединенную с рамой, и уплотнительную прокладку по периметру рамы, отличающийся тем, что рама выполнена из U-образного неравнобокого профиля, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля полую камеру для установки стекла, и состоящая из двух половин, соединенных с помощью сварки, а прижимная планка выполнена в виде фланца, между одним концом которого, бортом и внутренней поверхностью

длинной полки профиля установлена уплотнительная прокладка, а другой - соединен с помощью винтов с короткой полкой профиля, при этом водонепроницаемая прокладка выполнена в виде резинового стакана с отбортовкой, установленного на торец стекла.

2. Иллюминатор, содержащий раму, которая включает в себя стекло, снабженное водонепроницаемой прокладкой, прижимную планку, разъемно соединенную с рамой, и уплотнительную прокладку по периметру рамы, отличающийся тем, что рама выполнена из U-образного неравнобокого профиля, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля две последовательно соединенные полые камеры для установки стекол, и состоящая из двух половин, соединенных с помощью сварки, а прижимная планка выполнена в виде фланца, между одним концом которого, бортом и внутренней поверхностью длинной полки профиля установлена уплотнительная прокладка, а другой - соединен с помощью винтов с короткой полкой профиля, при этом водонепроницаемая прокладка выполнена в виде резинового стакана с отбортовкой, установленного на торец одного стекла, а торец другого - сдвижного стекла второй камеры снабжен резиновым с фетровым напылением стаканом с отбортовкой, направленной внутрь стакана, причем профиль со стороны сдвижного стекла снабжен защелкой.

3. Иллюминатор, содержащий раму, которая включает в себя стекло, снабженное водонепроницаемой прокладкой, прижимную планку, разъемно соединенную с рамой, и уплотнительную прокладку, отличающийся тем, что рама выполнена из U-образного неравнобокого профиля, имеющего с наружной нижней стороны короткой полки профиля пространство для установки стекла, и состоящая из двух половин, соединенных с помощью сварки, а прижимная планка выполнена в виде фланца один конец которого совпадает с короткой полкой профиля и соединен с ней с помощью винтов, а другой - образует камеру с наружной нижней стороной короткой полки профиля, при этом длинная полка профиля соединена с бортом с помощью винтов, а уплотнительная прокладка установлена по ширине камеры на торце

стекла».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В обоснование упомянутого выше вывода в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществить полезную модель с признаками каждого из независимых пунктов формулы «рама, состоящая из двух половин, соединенных с помощью сварки», а именно применение сварки при соединении двух половин рамы, поскольку в местах проведения сварочных работ одновременно должны присутствовать: рама, стекло и резиновый уплотнитель.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, температура проведения сварки двух половинок алюминиевой рамы примерно 2100°C. Учитывая, что алюминий обладает высокой теплопроводностью, такие температуры ни стекло (температура размягчения стекла около 600°C), ни уплотнитель (температура плавления материалов, из которых изготавливаются уплотнительные прокладки, может варьироваться от 100 до 300 °C) выдержать не смогут и, соответственно, уплотнитель в месте сварки придет в негодность, стекло разрушится. В результате такой сборки на выходе изделия не будет.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- Большой энциклопедический словарь, 2000 (далее – [1]);
- Морской словарь, Самойлов К. И. , Государственное военно-морское издательство НКВМФ СОЮЗА ССР, Москва, 1941 (далее – [2]);
- ГОСТ 30778-2001 (далее – [3]);
- ГОСТ 9424-79 (далее – [4]);

- ГОСТ 30698-2014 (далее – [5]);
- ГОСТ 111-2014 (далее – [6]);
- протокола проведения испытания ООО «Сатурн» (далее – [7]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 11.11.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого заключаются в том, что термическое влияние на различные зоны свариваемой металлической конструкции различно и зависит от характеристик используемого металла, близости к сварочному шву, способа и режима сварки и т.д. Вместе с тем в описании полезной модели указано на метод соединения - сварка, при этом методы сварки, с помощью которых могут быть соединены два металлических компонента, являются известными из уровня техники и могут быть выбраны специалистом, исходя из применяемых материалов и иных условий. Так, например, для алюминия и алюминиевых сплавов могут быть применены такие методы сварки, как полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде аргона, ручная сварка неплавящимся электродом в среде аргона, ручная сварка покрытым электродом.

Кроме того, в отзыве отмечено, что профиль рамы по патенту имеет сложную конфигурацию и стыкуется со стеклом и водонепроницаемым уплотнителем не по всему периметру, а лишь в области камеры для установки стекла, располагаемой при монтаже с внутренней стороны борта судна. Для обеспечения неразъемного соединения двух половин рамы сварка может быть осуществлена по части периметра профиля рамы, например, в области торцов длинной и короткой полок профиля рамы.

В отношении протокола испытаний [7] в отзыве указано, что в нем отсутствуют как описание объекта испытаний, так и средства и условия фактически произведенных испытаний как таковых.

Вместе с отзывом патентообладателем были представлены следующие источники информации:

- Новый политехнический словарь / гл. ред. А.Ю. Ишлинский - Мл Большая Российская энциклопедия, 2000, с.472-473. – 671 с. (далее – [8]);

- Титов О.И., Справочник электросварщика ручной сварки, Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1989, с.84-85, 88-89, - 176с. (далее – [9]);

- Шебеко Л.П., Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической сварки, М.: Изд-во «Высшая школа», 1970, - 344с. (далее – [10]);

- Сварка и резка в промышленном строительстве, под ред. Б.Д. Малышева, М.: Стройиздат, 1977, с.13 -780с. (далее – [11]);

- Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве, И 1.10-07, Москва 2007 (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 Регламента полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, 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. Кроме того, следует убедиться в том, 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.

Группе полезных моделей 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 группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии каждого из пунктов формулы – «иллюминатор».

Относительно признаков каждого из независимых пунктов 1, 2, 3 формулы оспариваемого патента, характеризующих возможность соединения двух половин рам с помощью сварки, необходимо отметить следующее.

В разделе «осуществление полезной модели» описания полезной модели по оспариваемому патенту указано на то, что выгибаются две половины рамы из алюминиевого профиля и свариваются. Т.е., исходя из представленных в описании сведений, сварке подвергаются две половины рамы, при этом содержат ли они стекло и уплотнитель не указано. Кроме того, специалисту в данной области техники очевидно, что соединение сваркой подразумевает под собой создание сварочного шва, однако, сварочный шов может располагаться не по всему стыку свариваемых деталей. Вместе с тем необходимо отметить, что поперечное сечение рамы иллюминатора имеет сложную форму с образованием мест рамы не содержащих стекло и уплотнитель (см. фиг.2, 4, 6 оспариваемого патента). На основании представленного выше можно сделать вывод, что две половины рамы могут быть сварены и в собранном виде, с образованием сварного шва в наиболее удаленных от стекла и уплотнителя местах, т.е. где не будет оказываться термического влияния на другие элементы конструкции (см. с.84 справочника [9]). Таким образом, из описания полезной модели по оспариваемому патенту следует, что средства и методы, обеспечивающие возможность сварки двух половин рамы, реализуются в результате сварки вдали от стекла и уплотнителя.

Следовательно, процитированные выше признаки, в том виде как они указаны в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, могут быть осуществлены.

Реализация указанного выше назначения, согласно каждому из независимых пунктов, в частности, обеспечивается наличием стекла установленного посредством уплотнителя в раму, которая сварена из двух

частей.

На основании сказанного выше, можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту реализует указанное в формуле назначение.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Содержание источников информации [1]-[6], представленных лицом, подавшим возражение, не меняет сделанного выше вывода. В отношении протокола проведения испытаний [7], также представленного лицом, подавшим возражение, следует отметить, что испытания проведены на предприятии лица, подавшего возражение, и представляют собой частное мнение подписавшего его лица, следовательно, не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Источники информации [8], [10]-[12], содержащие справочную информацию, представлены патентообладателем для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №123755 оставить в силе.**