

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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» 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 поступившее 09.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ДомСтрой" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 124910, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 124910 на полезную модель «Стыковое соединение арматурных стержней» выдан по заявке № 2012144116/03 с приоритетом от 15.10.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГРАД-СТ" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Стыковое соединение арматурных стержней, включающее элементы соединения, в качестве которых используют соединяемые между собой арматурные стержни, и средство соединения, в качестве которого используют соединительную муфту цилиндрической формы, закрепляемую на концах стыкуемых арматурных стержней, при этом на внутренней поверхности муфты и концах арматурных стержней

выполнена метрическая резьба, служащая для ответного взаимодействия элементов и средства соединения, отличающееся тем, что муфта представляет собой полый цилиндр, по всей длине внутренней поверхности которого выполнена резьба с углом профиля от 60 до 75°, наружным диаметром от 16 до 40 мм и шагом от 2 до 3 мм, при этом отношение длины резьбы, выполненной на внутренней поверхности муфты, к диаметру стыкуемой арматуры составляет не менее 2,5, а отношение площади поперечного сечения муфты к площади поперечного сечения арматуры - не менее 1,15.

2. Стыковое соединение арматурных стержней по п.1, отличающееся тем, что муфта выполнена металлической.

3. Стыковое соединение арматурных стержней по п.1, отличающееся тем, что на внутренней поверхности муфты выполнена резьба правая.

4. Стыковое соединение арматурных стержней по п.1, отличающееся тем, что на внутренней поверхности муфты выполнена резьба левая.

5. Стыковое соединение арматурных стержней по п.1, отличающееся тем, что на внутренней поверхности муфты выполнена разнонаправленная резьба.

6. Стыковое соединение арматурных стержней по п.1, отличающееся тем, что резьбу на концах арматурных стержней выполняют способом пластической деформации с проведением предварительной подготовки.

7. Стыковое соединение арматурных стержней по п.1, отличающееся тем, что внутренний диаметр муфты выполнен переменного сечения.

8. Стыковое соединение арматурных стержней по п.7, отличающееся тем, что отношение длины резьбы, выполненной на внутренней поверхности муфты, к диаметру стыкуемой арматуры

составляет не менее 2,5 и отношение площади поперечного сечения муфты к площади поперечного сечения арматуры - не менее 1,15 считают для площадей соответствующих поперечных сечений с большими диаметрами.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило (09.09.2016) возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

Так в возражении отмечается, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, охарактеризованному в патенте Российской Федерации на полезную модель № 115800, опубл. 10.05.2012 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанный в описании к оспариваемому патенту «... технический результат, заключающийся в повышении надежности фиксации арматурных стержней ... уже достигается ...» в техническом решении по патенту [1]. В результате в возражении делается вывод о том, что «... признаки оспариваемого патента, включенные в отличительные части ее формулы ... являются несущественными ...».

Дополнительно в возражении в качестве справочного источника информации упоминается ГОСТ 9150-2002 (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 14.02.2017, поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя выражается несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

Патентообладатель обращает внимание на то, что противопоставляемый в возражении патент [1] является ближайшим аналогом (прототипом) полезной модели по оспариваемому патенту, указанным в качестве такового в описании этой полезной модели.

Патентообладатель указывает на то, что в материалах патента [1] отсутствуют сведения о возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, который заключается в «повышении надежности фиксации арматурных стержней».

При этом, по мнению патентообладателя формула полезной модели по оспариваемому патенту «... содержит совокупность ... существенных признаков, влияющих на достижение технического результата, включая ... признаки, отличающие заявленное решение от прототипа ...».

В частности, в отзыве на возражение, акцентируется внимание на том, что из патента [1] не известны признаки оспариваемой полезной модели, согласно которым «... муфта представляет собой полый цилиндр, по всей длине внутренней поверхности которого выполнена резьба ...». При этом в отзыве утверждается, что «... такое конструктивное отличие влияет на общую длину резьбы внутри муфты ...», а полезная модель по оспариваемому патенту «... за счет большей длины резьбового сопряжения будет обладать повышенной надежностью фиксации арматурных стержней и всего соединения в целом ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (15.10.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает

Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 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 подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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 случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] имеет дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, поэтому может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его

формуле следующим образом – «Стыковое соединение арматурных стержней».

В патенте [1], также как и в оспариваемом патенте охарактеризовано техническое решение, предназначенное для обеспечения соединения арматурных стержней.

Однако, в материалах патента [1] отсутствуют сведения о том, что в известном техническом решении возможно обеспечение соединения арматуры именно встык. При этом конструктивное выполнение технического решения по патенту [1], представленное в его графических материалах, за счет наличия внутри соединительной муфты перегородки, разделяющей глухие отверстия, препятствует образованию именно стыкового соединения между упомянутыми арматурными стержнями.

Признак – «стыковое», использованный для характеристики назначения в родовом понятии независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, обозначает (см., например, Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: НОРИНТ, 2000, страница 1284 (далее – [3])) обеспечение упомянутого соединения встык, т.е. до соприкосновения двух концов соединяемых элементов.

Кроме того, следует согласиться с доводами отзыва на возражение об отсутствии в материалах патента [1] сведений об известности признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «...муфта представляет собой полый цилиндр, по всей длине внутренней поверхности которого выполнена резьба ...».

Так, в текстовых материалах патента [1] имеются лишь сведения о возможности выполнения в теле муфты резьбовых отверстий. Однако, это не свидетельствует о том, что в результате выполнения отверстий муфта станет полой. Так, согласно словарю [3] (см. стр. 911), термин «полый» применим только к телам, которые внутри пустые, ничем не

заполненные. При этом фигура 1 графических материалов к патенту [1] дает понимание того, что известная муфта изнутри не является полой, т.к. пространство между упомянутыми резьбовыми отверстиями заполнено материалом муфты, образуя между ними перегородку.

Также в патенте [1] нет сведений и о выполнении резьбы по всей длине поверхности, образованной внутри муфты. Так на фигуре 1 графических материалов к патенту [1] с помощью стандартных графических средств, применяемых для обозначения резьбы, показано, что в упомянутых отверстиях резьба выполнена лишь на части их длины.

На странице 3 описания, содержащегося в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, указано, что в сравнении с наиболее близким аналогом по патенту [1], предложенное решение обеспечивает технический результат, направленный на «... повышение надежности фиксации стыкуемых элементов соединения, в частности, арматурных стержней ...».

При этом на странице 5 описания к оспариваемому патенту приведен пример формирования предложенного соединения, согласно которому после вворачивания в муфту первого арматурного стержня «... вворачивают второй арматурный стержень ... до сопряжения с первым стержнем, за счет чего при протяжке повышаются сцепные свойства соединения ...».

Также можно согласиться и с доводами отзыва на возражение о том, что в сравнении с прототипом по патенту [1], в решении по оспариваемому патенту может быть обеспечена большая глубина вкручивания арматурных стержней. Что обеспечивается за счет выполнения в муфте резьбовой поверхности и в том месте, которое в прототипе занимает перегородка между резьбовыми отверстиями. При этом для специалиста очевидно, что увеличение длины резьбового сопряжения приведет к увеличению в нем силы трения, а следовательно

и к повышению надежности фиксации сопрягаемых элементов соединения.

Таким образом, следует отметить, что патентообладателем в описании к оспариваемому патенту и в отзыве на возражение были приведены сведения о том, что упомянутые признаки полезной модели по оспариваемому патенту, отличающие ее от решения по патенту [1], являются существенными с точки зрения возможности достижения заявленного технического результата. Эти сведения указывают на то, что выполнение соединения арматурных стержней стыковым при помощи муфты в виде полого цилиндра, по всей длине внутренней поверхности которого выполнена резьба, обеспечивает повышение надежности фиксации стыкуемых арматурных стержней.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из уровня техники всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается упомянутого в возражении государственного стандарта [2], то содержащиеся в нем сведения не меняют сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.09.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 124910 оставить в силе.