

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам**  
**рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение фирмы Рокстек АБ, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.07.2016 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 159446, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 159446 на полезную модель «Прижимное устройство кабельного перехода» выдан по заявке № 2015143649/07 с приоритетом от 12.10.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Прижимное устройство кабельного перехода, включающее клиновой механизм с двумя сжимаемыми клиньями, расположенным между ними нажимным клином и, по меньшей мере, одним болтом, отличающееся тем, что сжимаемые клинья выполнены в виде уплотнительного элемента П-образной формы, в промежуточной части которого выполнено, по меньшей мере, одно отверстие для размещения болта, при этом обе рабочие поверхности сжимаемых клиньев расположены в параллельных плоскостях, нажимной клин снабжен, по меньшей мере, одной втулкой с резьбой, в каждую из которых установлен болт, а узкий конец нажимного клина обращен к внутренней поверхности

промежуточной части уплотнительного элемента.

2. Прижимное устройство кабельного перехода по п. 1, отличающееся тем, что толщина каждого сжимаемого клина выбрана возрастающей по мере приближения к промежуточной части уплотнительного элемента.

3. Прижимное устройство кабельного перехода по п. 1, отличающееся тем, что на внешней поверхности промежуточной части уплотнительного модуля установлена пластина, снабженная, по меньшей мере, одним отверстием для размещения болта.

4. Прижимное устройство кабельного перехода по п. 1, отличающееся тем, что сжимаемые клинья и нажимной клин выполнены из, например, материала евросила.»

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

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ Кореи № 10-2010-0090583, опубл. 16.08.2010 (далее – [1]);
- выложенная заявка Германии № 3828012, опубл. 30.03.1989 (далее – [2]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

В частности, согласно возражению, отдельные признаки должны быть обобщены до степени, достаточной для признания обобщенного

признака существенным. Так лицо, подавшее возражение, считает, что признаки, характеризующие форму выполнения сжимаемых клиньев, должны пониматься как «П-образный элемент, включающий в себя сжимаемые клинья». Также признак – «нажимной клин снабжен, по меньшей мере, одной втулкой с резьбой, в каждую из которых установлен болт», согласно возражению «... должен быть обобщен до существенного признака «нажимной клин, в который вставлен болт для обеспечения поступательного перемещения нажимного клина для раздвигания сжимаемых клиньев» ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 16.02.2017, по факсу поступил (14.02.2017) отзыв на данное возражение, оригинал которого был представлен на упомянутом заседании 16.02.2017.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, отмечая при этом, что для технических решений, известных из патентных документов [1] и [2], не характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В частности, в отзыве патентообладателя утверждается, что в патентных документах [1] и [2] отсутствуют сведения о признаках полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «... сжимаемые клинья выполнены в виде уплотнительного элемента П-образной формы ...».

Также, по мнению патентообладателя, для технических решений, известных из патентных документов [1] и [2], не характерны признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «... нажимной клин снабжен, по меньшей мере, одной втулкой с резьбой, в каждую из которых установлен болт ...».

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

С учетом даты подачи заявки (12.10.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс 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 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (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.

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.

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.

В соответствии с подпунктом 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.

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

Патентные документы [1] и [2], имея дату опубликования более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в материалах патентных документов [1] и [2], показал, что в каждом из них описывается средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно прижимное устройство, которое может быть использовано для кабельного перехода.

Однако, нельзя согласиться с доводами возражения о том, что из патентных документов [1] и [2] известны технические решения, в которых присутствует «П-образный элемент, включающий в себя сжимаемые клинья».

Термином элемент обычно обозначают элементарную составную часть чего-либо. Так Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: НОРИНТ, 2000 (далее – [3]) на странице 1520 содержит словарную статью, согласно которой элемент – это деталь какого-либо устройства.

При этом в технических решениях по патентным документам [1] и [2] сжимаемые клинья представляют собой две отдельные детали, т.е. два отдельных элемента, форма которых не является П-образной.

Доводы возражения в данном случае строятся на том, что в устройствах по патентным документам [1] и [2] сжимаемые клинья

объединены дополнительными деталями конструкции в сборочную единицу, форма которой является П-образной. Однако, следует обратить внимание, что элемент, обозначенный позицией (18) в патентном документе [1], как и элемент (20) в заявке [2], не входит в сборочную единицу с сжимаемыми клиньями, а лишь находится в соприкосновении с ними. То есть, у таких сборочных единиц в патентных документах [1] и [2] отсутствует промежуточная часть, которая объединила бы отдельные сжимаемые клинья в конструкцию, имеющую форму буквы «П».

Таким образом, из источников информации [1] и [2] не известны такие существенные, по мнению лица, подавшего возражение, признаки полезной модели по оспариваемому патенту, которые описывают «П-образный элемент, включающий в себя сжимаемые клинья».

Также необходимо отметить, что из патентных документов [1] и [2] не известны признаки полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «нажимной клин снабжен, по меньшей мере, одной втулкой с резьбой, в каждую из которых установлен болт».

Как в устройстве по патентному документу [1], так и в устройстве по заявке [2], в нажимном клине размещена гайка (обозначено соответственно позициями (16а) и (10)), через которую без зацепления проходит болт, обеспечивающий поступательное перемещение нажимного клина.

Согласно словарю [3] (см. стр.192) гайкой обычно называют многогранную металлическую плашку со сквозным резьбовым отверстием. При этом втулка (см. стр.164 словаря [3]) – это деталь цилиндрической или конической формы с продольным отверстием. То есть, из приведенных определений следует, что гайка не всегда может иметь форму втулки.

Следовательно, в патентных документах [1] и [2] отсутствуют сведения о возможности размещения в нажимном клине именно втулки с резьбой.

Кроме того, следует отметить, что признак «установлен» в контексте сведений, содержащихся в описании и на чертежах (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса) полезной модели по оспариваемому патенту, обозначает наличие резьбового зацепления между втулкой и установленной в ней болтом. Что также подтверждается смысловым содержанием термина «устанавливать» (см., например, стр.1401 словаря [3]) – размещать надлежащим образом на надлежащее место; или же размещать где-либо приспособление, подготовив к использованию.

Что же касается существенности рассматриваемого признака с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту имеется указание на то, что технический результат заключается «... в обеспечении равномерного прижатия уплотнительных модулей по всей площади рабочей поверхности ...».

При этом в описании к оспариваемому патенту также указывается, что «... После установки ... прижимного устройства, при помощи гаечного ключа или гайковерта болт 7 заворачивается в резьбу втулки 5. Вращательное движение болта 7 преобразуется в поступательное движение нажимного клина 4 ... При этом исключается перекос нажимных клиньев вследствие неодинакового трения между нажимными поверхностями ... клиньев ..., обеспечивается равномерное прижатие уплотнительных модулей по всей площади рабочей поверхности ...».

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2017, представителем патентообладателя устно был приведен довод о том, что в процессе заворачивания упомянутого болта усилие, прилагаемое к его головке со стороны применяемого инструмента (гаечный ключ, гайковерт), сосредоточено не только по оси болта, но частично и в радиальном направлении, чем может быть вызвана неодинаковость трения между нажимными поверхностями клиньев и, как следствие, перекос нажимных



клиньев. При этом очевидно, что такое негативное воздействие выше при размещении головки болта со стороны нажимного клина (как это выполнено в устройствах по патентным документам [1] и [2]). Напротив, в оспариваемой полезной модели такое негативное воздействие сведено к минимуму в результате размещения головки болта вне контакта с нажимным клином, что обеспечено за счет помещения в нажимном клине не головки болта, а его ответной резьбовой части – втулки с резьбой.

Таким образом, патентообладателем были приведены доводы в обоснование существенности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «... нажимной клин снабжен, по меньшей мере, одной втулкой с резьбой, в каждую из которых установлен болт ...».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что аргументация возражения не подтверждает известности 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».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 159446 оставить в силе.**