

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 04.06.2013 возражение Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 113761, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 113761 на полезную модель «Опалубка перекрытий Tehno-cup» по заявке № 2011137477/03 с приоритетом от 12.09.2011 выдан на имя Луценко Сергея Филипповича со следующей формулой полезной модели:

«1. Опалубка перекрытий, включающая горизонтальные элементы, на концах которых и перпендикулярно их оси выполнены наконечники в виде клиньев для зажима в узлах крепления горизонтальных элементов к вертикальным, состоящих из закрепленных на вертикальных элементах неподвижных узловых элементов, выполненных из стали, внутренняя поверхность которых описывается уравнением поверхности тела вращения, и расположенных над ними ответных элементов узлов крепления, внутренняя поверхность которых описывается уравнением

поверхности тела вращения, выполненных с возможностью перемещения вдоль вертикальных элементов, опорные и соединительные элементы, балки и опалубочный щит, при этом вертикальные элементы стыкуются между собой по вертикали при помощи соединительных элементов по принципу «труба в трубу», отличающаяся тем, что подвижный верхний элемент узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным выполнен из ковкой стали повышенной прочности, а наконечники горизонтальных элементов в виде клиньев выполнены из листовой стали штамповкой с ребрами жесткости.

2. Опалубка перекрытий по п.1, отличающаяся тем, что трубчатый соединительный элемент выполнен с упорным буртиком.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Вывод возражения обосновывается известностью всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту из патента Российской Федерации на полезную модель № 62628, опубл. 27.04.2007 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки отличительной части независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, также как и признаки зависимого пункта 2 этой формулы, не являются существенными для достижения указанного в описании к данному патенту технического результата.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, признаки, характеризующие то, что наконечники горизонтальных элементов выполнены в виде клиньев из листовой стали штамповкой с ребрами жесткости, не имеют отношения к конструкции узла крепления

горизонтальных элементов к вертикальным. Таким образом, данные признаки не являются существенными для достижения технического результата, «... заключающегося в повышении надежности узла крепления вертикальных и горизонтальных элементов конструкции ...».

В обоснование позиции о несущественности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение подвижного верхнего элемента узла крепления из ковкой стали повышенной прочности, к возражению приложены копии следующих материалов:

- Международная инженерная энциклопедия. Терминологический словарь. Металлы. Том I. – М.-Запорожье: МоторСич, 2005. страница 307, всего 3 л. (далее – [2]);
- Международная инженерная энциклопедия. Терминологический словарь. Металлы. Том II. – М.-Запорожье: МоторСич, 2005. страница 333, всего 3 л. (далее – [3]);
- ГОСТ 380-2005: Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. – Взамен ГОСТ 380-94; введ. 01.01.2008. всего на 3 л. (далее – [4]);
- ГОСТ 19281-89: Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. – Введ.: 01.01.1991. всего на 7 л. (далее – [5]);
- ГОСТ 8479-70: Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 8479-57; введ. 01.01.1971. всего на 5 л. (далее – [6]);
- ГОСТ 1215-79: Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия. – Введ.: 01.01.1981. всего на 2 л. (далее – [7]);
- Болховитинов Н.Ф., Металловедение и термическая обработка. – 2-е перераб. изд. – М.: Машгиз, 1952. страницы 115,116,120,121, всего 3 л. (далее – [8]);

- Соколов А.А., Соколов А.Н., Литейные сплавы, применяемые в машиностроении. Выпуск 1. – Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. А.М. Липницкого. – Л.: Машиностроение, 1980. страницы 44,45,48,49, всего 3 л. (далее – [9]);
- Справочник по машиностроительным материалам в четырех томах / Под ред. Г.И. Погодина-Алексеева. Том 3: Чугун / Ред. Н.Ф. Болховитинов. – М.: Машгиз, 1959. страницы 294-303, всего 7 л. (далее – [10]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что смысловое содержание признака «ковкая сталь повышенной прочности» «... неясно специалисту на основании установившейся в уровне техники классификации железоуглеродистых сплавов». При этом в возражении сделано предположение о том, что имеется в виду «кованная сталь», определение которой дано в словаре [2], а также о том, что свойства изделия, материал которого охарактеризован упомянутым признаком, должны соответствовать требованиям стандартов [4] – [6].

Несущественность признака, характеризующего в формуле оспариваемого патента материал подвижного верхнего элемента узла крепления, обосновывается в возражении большей надежностью этого же элемента в техническом решении по патенту [1], в результате его выполнения из другого материала – ковкого чугуна. Данный вывод в возражении базируется на сравнении ударной вязкости (определение дано в словаре [3]) упомянутых материалов с использованием сведений, содержащихся в источниках информации [4] – [10]. Дополнительно в возражении со ссылкой на страницу 301 источника [10] также обращается внимание на то, что «... стальные кованые изделия больше склонны к деформации при приложении нагрузки, чем литые изделия из ковкого чугуна ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам был представлен (04.09.2013) отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом.

Патентообладатель со ссылкой на патент Российской Федерации № 2425171 (далее – [11]) обращает внимание на известность термина «ковкая сталь», а со ссылкой на стандарт [4] – термина «повышенная прочность». На этом основании патентообладатель делает вывод о том, что «... группа признаков «ковкая сталь повышенной прочности» неизбежно должна быть ясна специалисту ...», а также о том, что сделанное в возражении «... предположение о «кованной стали» не вытекает из уровня техники ...».

В отзыве на возражение отмечается, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патенту [1] тем, что «неподвижные узловые элементы выполнены из стали, подвижный верхний элемент узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным выполнен из ковкой стали повышенной прочности, а наконечники горизонтальных элементов в виде клиньев выполнены из листовой стали штамповкой с ребрами жесткости ...».

Данные отличительные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, по мнению патентообладателя, являются существенными, а «... недостатками известной опалубки являются низкая ударная стойкость и низкая технологичность ...», которые «... обусловлены свойствами чугуна, как твердого, но хрупкого материала, сложностью процесса сварки чугуна ...».

Патентообладатель поясняет, что «... узел крепления ... состоит из подвижного и неподвижного элементов, и наконечников горизонтального элемента ...». При этом, по мнению патентообладателя, применение стали

в полезной модели по оспариваемому патенту, в отличие от ковкого чугуна в патенте [1], обуславливает повышение сопротивляемости ударным нагрузкам подвижного и неподвижного элементов узла крепления. Кроме того, патентообладатель, отмечая плохую свариваемость чугуна, указывает, что в полезной модели по оспариваемому патенту «... именно качественное сварное соединение наконечника с горизонтальными элементами и стойкость стали к многократным ударным нагрузкам позволяет обеспечить надежную эксплуатацию ...».

Для оценки свойств ковкого чугуна в отзыве на возражение приведены ссылки на Интернет-сайты (распечатки были представлены на заседании коллегии) <http://bila.ru/web.html#> (далее – [12]) и <http://www.uzcm.ru/spravka/metall/chugun/kov.php> (далее – [13]). При этом показатель ударной вязкости стали, согласно отзыву на возражение, может быть оценен на основании сведений из стандарта [6].

Изучив материалы дела, а также заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

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

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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 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 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 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При

определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

Согласно подпункту 4 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 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, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1], опубликованного 27.04.2007, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известна строительная конструкция, предназначенная для опалубочных работ при изготовлении предпочтительно монолитных потолочных перекрытий. Т.е. в патенте [1]

описано средство того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная в формуле оспариваемого патента, - «опалубка перекрытий».

Техническое решение по патенту [1] указано в описании к оспариваемому патенту в качестве наиболее близкого аналога предложенной полезной модели. При этом все признаки ограничительной части независимого пункта формулы по оспариваемому патенту присущи наиболее близкому аналогу, известному из патента [1].

Здесь следует отметить известность из патента [1], вопреки мнению, изложенному в отзыве на возражение, признака полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение из стали неподвижных узловых элементов, которые закреплены на вертикальных элементах конструкции (см. п.1 ф-лы и стр.4 строка 21 описания к патенту [1]).

Кроме того, из патента [1] известны также и некоторые признаки отличительной части независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Так, согласно описанию к патенту [1], верхний элемент узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным является подвижным, а наконечники горизонтальных элементов имеют форму клиньев. Также на фиг.2 графических материалов патента [1] визуализируется выполнение вдоль краев упомянутых клиновидных наконечников двух выступов, направленных в сторону вертикального элемента, которые, безусловно, придают жесткость этим наконечникам, что позволяет говорить о наличии ребер жесткости на клиновидных наконечниках горизонтальных элементов в техническом решении по патенту [1]. При этом следует учитывать отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений о форме и месте выполнения ребер жесткости на наконечниках горизонтальных элементов, а также

отсутствие визуализации этих ребер жесткости на чертежах данного патента.

Отличие решения, охарактеризованного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, от опалубки, известной из патента [1], заключается в том, что верхний элемент узла крепления выполнен из ковкой стали повышенной прочности, а не из ковкого чугуна (см. п.1 ф-лы, стр.2 строка 24 и стр.4 строка 23 описания к патенту [1]), а также в том, что клиновидные наконечники горизонтальных элементов выполнены из листовой стали методом штамповки (в описании к патенту [1] отсутствуют сведения о материале и методе изготовления данных элементов).

В описании полезной модели по оспариваемому патенту (см. стр.2 строки 16-17) указано, что достигаемый при реализации этой полезной модели технический результат обеспечивает «... повышение надежности узла крепления вертикальных и горизонтальных элементов конструкции ...».

Согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту клиновидные наконечники горизонтальных элементов опалубки не являются частью упомянутых узлов крепления, а фиксируются при монтаже в этих «... узлах крепления ..., состоящих из закрепленных на вертикальных элементах неподвижных узловых элементов, ... и расположенных над ними ответных элементов узлов крепления, ... выполненных с возможностью перемещения вдоль вертикальных элементов ...». В описании к оспариваемому патенту также подтверждается, что каждый из узлов крепления состоит лишь из двух элементов – верхнего подвижного и нижнего неподвижного (см. стр.3 строки 13-14, 26-27).

При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между отличительными

признаками полезной модели по данному патенту, характеризующими материал и метод изготовления клиновидных наконечников горизонтальных элементов, не являющихся элементами имеено узла крепления, с возможностью повышения надежности нижнего неподвижного элемента и ответного ему верхнего подвижного элемента, из которых состоит каждый из узлов крепления. То же можно сказать и о признаках, характеризующих наличие у клиновидных наконечников ребер жесткости. То есть, отсутствуют сведения о существенности упомянутых признаков для возможности достижения указанного в описании данного патента технического результата.

Что касается отличительного признака полезной модели по оспариваемому патенту – «... подвижный верхний элемент узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным выполнен из ковкой стали повышенной прочности ...», то необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту связь данного признака с возможностью достижения заявленного технического результата обосновывается тем, что «... Выполнение подвижного элемента узла крепления из стали (в отличие от прототипа, где этот элемент выполнен из чугуна) обеспечивает большую надежность соединения и лучшие эксплуатационные качества благодаря ударной стойкости ...» (см. стр.3 строки 28-29 – стр.4 строки 1-2). Таким образом, существенность упомянутого признака должна быть обусловлена свойствами материала – «ковкая сталь повышенной прочности».

Однако признак «ковкая сталь повышенной прочности» не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания в той степени, в которой становятся ясными механические свойства описываемого данным признаком материала, а также становится возможным сравнения этих свойств, в

частности, ударной стойкости, с соответствующими свойствами иных материалов.

Так, в источниках информации [2] – [10], [12] и [13], представленных патентообладателем и лицом, подавшим возражение, отсутствует упоминание о материале – «ковкая сталь». Что же касается патента [11], приведенного патентообладателем, в котором идет речь о «ковкой стали», то в этом источнике информации отсутствуют сведения о механических свойствах данного материала, выраженные в величинах, позволяющих осуществить сравнение с иными материалами. Более того, патент [11] выдан по международной заявке, поданной на японском языке, что дает основание допустить возможность неточности перевода термина «ковкая сталь» на русский язык, и не подтверждает известность и ясность данного термина в среде русскоязычных специалистов. Также в публикации международной заявки WO 2008/126939, по которой был выдан патент [11], приведено название и на английском языке – «Forging steel». При этом перевод слова «forging» (см. стр. 145 Краткий англо-русский технический словарь / Ю.А. Кузьмин и др. – М.: Московская международная школа переводчиков, 1992.), также как и содержание описания к патенту [11], позволяет сделать вывод о том, что в патенте [11] идет речь о составе стали, предназначенной для изготовления поковок.

Указанное, в совокупности с мнением патентообладателя о возможности применения для оценки свойств «ковкой стали» по оспариваемому патенту сведений из стандарта [6], свидетельствует о правомерности идентификации термина «ковкая сталь» в контексте решения по оспариваемому патенту, как стального изделия-поковки, полученного методом ковки (см. словарную статью «кованная сталь» на стр. 307 словаря [2]).

Таким образом, существенность признака, характеризующего в оспариваемом патенте материал верхнего подвижного элемента узла

крепления, может быть оценена в результате сравнения показателей ударной прочности поковок из стали повышенной прочности и изделий из ковкого чугуна, примененного в техническом решении по патенту [1].

Ударная прочность, т.е. способность материала сопротивляться ударным нагрузкам, может быть оценена по полученным эмпирическим путем показателям ударной вязкости (см. стр.333 словаря [3] или стр.470 Том 26 Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1977).

Материалы [12] и [13], представленные патентообладателем и полученные из сети Интернет, не являются рецензированными справочными источниками информации. При этом согласно стандарту [6] ударная вязкость стальных поковок самой высокой категории прочности не превышает  $6,5 \text{ кгс}\cdot\text{м}/\text{см}^2$ .

Что касается материала – ковкий чугун, то в представленных лицом, подавшим возражение, справочных источниках информации приведены следующие сведения:

«... Ковким чугуном называется вязкий хорошо сопротивляющийся разрыву и ударным нагрузкам чугун ...» (см. стр.116 издание [8]);

«... Оливки из ковкого чугуна широко применяются ..., где к ...деталям ... предъявляют высокие требования к вязкости, сопротивляемости ударам ...» (см. стр.121 издание [8]);

«... ударная вязкость ковкого чугуна довольно значительна ... она равна  $5-15 \text{ кгс}\cdot\text{м}/\text{см}^2$ . По этому показателю ковкий чугун превосходит высокопрочный и приближается к среднеуглеродистой стали ...» (см. стр.49 издание [9]);

«... Ковкий чугун ... имеет меньшую по сравнению со сталью чувствительность к надрезам и большую величину внутреннего трения (относительное затухание колебаний); для него характерно также более высокое, чем для стали, отношение предела текучести к пределу

прочности ... при высоких значениях показателей предела прочности, относительного удлинения и ударной вязкости. Все это позволяет получать из ковкого чугуна детали высокой прочности, долговечности и эксплуатационной надежности и в ряде случаев делает его полноценным заменителем стали ...» (см. стр.295 издание [10]);

«... разнообразие свойств и высокие значения их показателей обуславливают широкую область применения ковкого чугуна ... в столь же разнообразных условиях нагружения ... при знакопеременных и особенно ударных нагрузках ...» (см. стр.296 издание [10]);

«... кованную сталь во многих случаях применения рекомендуется заменять перлитным ковким чугуном ...» (см. стр.301 издание [10]).

Более того, на странице 295 справочника [10] приведена таблица основных свойств ковкого чугуна сравнительно с другими материалами. Согласно данной таблице ударная вязкость горячекатаной стали лежит в диапазоне 4-8 кГ·м/см<sup>2</sup> (кГ·м/см<sup>2</sup> = кгс·м/см<sup>2</sup>), литой стали в диапазоне 6-12 кГ·м/см<sup>2</sup>, а ударная вязкость ковкого чугуна 0,5-20 кГ·м/см<sup>2</sup>.

Таким образом, ударная вязкость ковкого чугуна может достигать 15 кгс·м/см<sup>2</sup> (см. справочник [9]) или даже 20 кгс·м/см<sup>2</sup> (см. справочник [10]), что значительно выше максимального показателя для стали вообще, как для поковок (см. стандарт [6]), так и для проката и литой стали.

Учитывая сказанное можно сделать вывод, что материал верхнего подвижного элемента узла крепления, примененный в наиболее близком аналоге по патенту [1], позволяет обеспечить большую ударную стойкость, а, следовательно, и надежность узла крепления вертикальных и горизонтальных элементов конструкции, чем «ковкая сталь повышенной прочности» в полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, ни в материалах оспариваемого патента, ни в отзыве патентообладателя на возражение не содержится аргументов, позволяющих признать

существенность упомянутого признака для достижения технического результата, указанного в описании к данному патенту.

При этом необходимо отметить, что в описании к патенту [1] (см. стр.2 строка 4) указано на то, что технический результат, заключающийся в повышении надежности, уже достигается в известной опалубке. Что подтверждается и сведениями о высокой эксплуатационной надежности деталей из ковкого чугуна, приведенными на стр.295 справочника [10].

Что касается доводов отзыва на возражение, в которых патентообладатель указывает на плохую свариваемость ковкого чугуна в отличие от стали, то можно отметить следующее. Единственным элементом, изготовленным из ковкого чугуна в техническом решении по патенту [1], является подвижный верхний элемент узла крепления, жесткое закрепление которого посредством сварки или иными методами не предполагается конструкцией, т.к. будет мешать его функционированию. Более того, доводы о лучшей свариваемости стали не могут повлиять на оценку существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, т.к. в ней вообще отсутствуют признаки, характеризующие использование сварки для соединения элементов конструкции.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи опалубке перекрытий, охарактеризованной в патент [1].

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они не относятся к конструкции

узла крепления вертикальных и горизонтальных элементов опалубки, т.е. не являются существенными для достижения данного результата, заключающегося в повышении надежности упомянутого узла крепления.

В отношении особого мнения, поступившего 23.09.2013, и дополнения к нему, поступившего 11.10.2013, необходимо отметить, что приведенные в них доводы технического характера рассмотрены в настоящем заключении выше.

Относительно поступившего от патентообладателя ходатайства о переносе заседания коллегии для предоставления заказанного патентообладателем отчета о проведении сравнительных испытаний, то оно было оставлено без удовлетворения.

Следует отметить, что законодательством не предусмотрено автоматическое удовлетворения представляемых сторонами ходатайств.

При этом необходимо учесть, что, согласно представленному ходатайству и приложенному к нему договору о проведении сравнительных испытаний, предполагалось проведение исследований конкретных изделий, т.е. в процессе проведения испытаний могли бы быть получены лишь сведения о свойствах конкретных типов и марок сталей или чугунов. А в формуле полезной модели по оспариваемому патенту материалы элементов, в частности, материал подвижного верхнего элемента узла крепления охарактеризован в общем виде. Таким образом, проведение подобных испытаний не могло служить подтверждением того, что любая «ковкая сталь повышенной прочности» обладает лучшими механическими свойствами, чем любой ковкий чугун.

Кроме того, сведения, которые могли бы быть получены в результате проведения упомянутых испытаний, являются лишь частным мнением лица, проводившего данные испытания.

Дополнительно можно также обратить внимание на то, что в техническом отчете № 183/2-13, представленном 11.10.2013 вместе с

дополнением к особому мнению, приведены сведения о выполнении верхнего элемента узла крепления из материала – сталь 45, а также о том что материал данного элемента имеет ударную вязкость, достигающую 72 Дж/м<sup>2</sup> ( $\approx 7,2$  кгс·м/см<sup>2</sup>). Несмотря на то, что данная величина ударной вязкости для стали 45 превышает величину, нормируемую стандартом [6], она все равно не превышает максимально возможных показателей ударной вязкости ковкого чугуна.

Относительно же довода о том, что «... для любого среднего специалиста известны направленные на повышение надежности преимущества штампованных изделий ... и назначение ребер жесткости ...», целесообразно еще раз подчеркнуть, что технический результат в описании к оспариваемому патенту сформулирован не в отношении опалубки перекрытий в целом, а в отношении лишь одного из ее узлов, а именно узла крепления горизонтальных элементов к вертикальным. В данном узле происходит фиксация наконечников горизонтальных элементов. При этом признаки, характеризующие выполнение штамповкой элементов упомянутого узла крепления, а также наличие на них ребер жесткости, в формуле по оспариваемому патенту отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 113761 признать недействительным полностью.**