

**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 поступившее 25.04.2018 возражение ООО «Киселевский завод горного оборудования» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 148316, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 148316 на полезную модель «Прицепная балка подъемного сосуда для уравнивающих канатов» по заявке № 2014114051/11 с приоритетом от 09.04.2014 выдан на имя ООО «Росресурсы и К». По данным государственного реестра 14.07.2016 состоялась регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0202082 и переходе исключительного права ООО «Техресурсы» (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«1. Прицепная балка подъемного сосуда для плоских уравнивающих канатов, содержащая барабан и зажимы канатов, отличающаяся тем, что в качестве барабана используется стальная труба, расположенная горизонтально в нижней части подъемного сосуда и

жестко соединенная с ним.

2. Прицепная балка по п.1, отличающаяся тем, что на торцах трубы расположены ограничительные фланцы.

3. Прицепная балка по п.1, отличающаяся тем, что зажимы используются плоские четырехболтовые.

4. Прицепная балка по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит контрольный зажим».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих документов:

- Патентный документ SU 870328 A1, дата публикации 07.10.1981 (далее – [1]);

- ГОСТ 28548-90. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ. Термины и определения. Введен в действие 01.01.1991, Таблица 1. (далее – [2]);

- Политехнический словарь, «Советская Энциклопедия», М., 1989, стр. 47 (далее – [3]);

- Толковый словарь современного русского языка, «Аделант», М., 2013, стр. 28 (далее – [4]);

- Новый политехнический словарь, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», М., 2000, стр. 41 (далее – [5]);

- Большой толковый словарь русского языка, «Норинт», Санкт-Петербург, 2004, стр. 59 (далее – [6]);

- Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. М., 2006, стр. 36. (далее – [7]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [1].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладатель 02.07.2018 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя решение, описанное в патентном документе [1], не содержит всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем устройство по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 16.07.2018, 03.08.2018 и 08.08.2018 поступили корреспонденции, в которых затронуты вопросы технического характера, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении.

Также на заседании коллегии 11.10.2018 лицом, подавшим возражение, было выражено мнение о том, что признак «стальная», указанный в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не находится в причинно-следственной связи с приведенными в описании полезной модели к оспариваемому патенту техническими результатами, заключающимися в улучшении показателей материалоемкости, повышении надежности и долговечности, т.е. не является существенным.

В корреспонденции от 02.07.2018 патентообладателем была представлена скорректированная формула полезной модели, в которой признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту перенесены в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (09.04.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 2008 г. № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известно прицепное устройство (балка) подъемного сосуда для плоских уравнивающих канатов, содержащее барабан (4) и зажимы канатов. При этом в качестве барабана (4) используется цилиндрическая балка (труба), расположенная горизонтально и ниже подъемного сосуда [кол. 2-4, фиг. 1-3]. Также в данном устройстве труба жестко соединена с нижней частью подъемного сосуда (см. кол. 2, строки 6-13, фиг. 1-3).

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от решения,

раскрытого в патентном документе [1], тем, что используется «стальная» труба.

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что приведенный отличительный признак не является существенным для достижения технических результатов, заключающихся в улучшении показателей материалоемкости, повышении надежности и долговечности конструкции.

Данный вывод основан на следующем.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между указанным отличительным признаком и приведенными в описании техническими результатами, заключающимися в улучшении показателей материалоемкости, повышении надежности и долговечности конструкции.

Так, из сведений, приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту, следует, что существенным для достижения технических результатов (улучшении показателей материалоемкости, повышении надежности и долговечности) является уменьшение количества крепежных элементов и деталей конструкции в целом, в том числе неразъемных соединений, и уменьшением локальных изгибающих деформаций канатов.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту не приведено каких-либо сведений, обуславливающих вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими выполнение трубы непосредственно из стали, и техническими результатами, направленными на улучшение показателей материалоемкости, повышение надежности и долговечности.

При этом для обеспечения надежности и долговечности конструкции существенным является не выполнение трубы из какого-либо конкретного материала, а именно из стали, а использование трубы, обладающей характеристиками (материал, толщина стенки, длина и

диаметр трубы), в совокупности друг с другом позволяющими эффективно выполнять свою функцию по удерживанию уравновешивающих канатов при работе устройства, как таковое.

Кроме того, указание на использование в конструкции именно стальной трубы при отсутствии сведений о толщине стенки трубы, ее диаметре и длине, а также качестве используемой стали, еще не говорит о возможности достижения технических результатов, направленных на повышение надежности и долговечности конструкции.

Что касается такого показателя, как материалоемкость, то его улучшение связано с уменьшением количества деталей устройства или снижением количества материала для их изготовления и не зависит от материала, из которого указанная деталь выполнена.

Из сказанного выше следует, что отличительный признак, касающийся выполнения трубы из стали, не является существенным.

Таким образом, прицепному устройству, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается уточненной формулы, представленной патентообладателем, то в отношении нее необходимо отметить следующее.

Упомянутая выше формула уточнена путем включения в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Остальные пункты формулы полезной модели по оспариваемому патенту остались без изменений.

Так, патентообладатель внес изменения в упомянутый пункт 1 формулы путем включения признаков, касающихся того, что на торцах трубы расположены фланцы.

При этом можно отметить, что устройство, охарактеризованное в патентном документе [1], содержит обоймы (7) с фланцами на торцах для фиксации и предотвращения спадывания канатов (см. кол. 2, строки 15-22, кол. 3, строки 8-11, фиг. 2, 3).

Кто касается признаков, относящихся к расположению фланцев на торцах трубы, то они не являются существенными для достижения технических результатов, заключающихся в улучшении показателей материалоемкости, повышении надежности и долговечности конструкции.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между указанными признаками и приведенными в описании техническими результатами, заключающимися в улучшении показателей материалоемкости, повышении надежности и долговечности конструкции.

Так, из сведений, приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту, следует, что ограничительные фланцы служат для предотвращения спадывания каната.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту не приведено каких-либо сведений, обуславливающих вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими наличие фланцев на торцах трубы, и техническими результатами, направленными на улучшение показателей материалоемкости, повышение надежности и долговечности.

При этом для обеспечения надежности и долговечности конструкции существенным является наличие в устройстве фланцев, исключающих спадание канатов, как таковое, а не месторасположение указанных фланцев в устройстве.

В отношении такого технического результата, как улучшение показателей материалоемкости, можно констатировать, что наличие дополнительного элемента в конструкции (фланца) очевидно не приводит к улучшению показателей материалоемкости.

Из сказанного выше следует, что признаки, касающиеся наличия фланцев на торцах трубы, не являются существенными.

На основании изложенного можно констатировать, что внесенные патентообладателем в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту уточнения не изменяют сделанного выше вывода о патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении зависимых пунктов 3 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 3 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся использования плоских четырехболтовых зажимов и контрольного зажима, известны из патентного документа [1] (см. кол. 3, строки 11-13, фиг. 1-3).

Кроме того, упомянутые признаки согласно описанию полезной модели к оспариваемому патенту определяют лишь выбор средств для фиксации уравнивающих канатов и не находятся в причинно-следственной связи с приведенным в описании полезной модели по оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в улучшение показателей материалоемкости, повышение надежности и долговечности конструкции, и, соответственно, данные признаки (зависимых пунктов 3 и 4) не являются существенными.

В отношении источников информации [2]-[7], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что они поясняют сущность терминов «барабан» и «стальная труба», и приведены для сведения.

Что касается корреспонденций, поступивших от лица, подавшего возражение, 16.07.2018, 03.08.2018 и 08.08.2018, то можно отметить, что

затронутые в них вопросы технического характера повторяют доводы возражения, которые проанализированы выше.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №148316 признать недействительным полностью.**