

**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 № 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» (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования - Сельмаш» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.09.2019 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169783, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169783 на полезную модель «Звено транспортера» выдан по заявке № 2016117312/13 с приоритетом от 05.05.2016 на имя Общества с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Звено транспортера, состоящее из лопаток, закрепленных в гнездах на щечках звеньев параллельных тяговых втулочно-роликовых цепей, на концах лопаток расположены пальцы, отверстия щечек тяговых цепей соответствуют поперечному профилю пальцев, вводимых в

отверстия щечек, отличающееся тем, что каждая лопатка содержит два отрезка металлического профиля, соединенные более чем одним, более короткими отрезками металлического профиля, к концам длинных уголков закреплены пальцы.

2. Звено по п. 1, отличающееся тем, что количество коротких отрезков металлического профиля 4.

3. Звено по п. 1, отличающееся тем, что отрезки металлического профиля выполнены из равнополочных уголков.

4. Звено по п. 1, отличающееся тем, что короткие отрезки металлического профиля выполнены из плоских пластин.

5. Звено по п. 1, отличающееся тем, что пальцы соединены с концами длинных отрезков металлического профиля посредством сварки.

6. Звено по п. 1, отличающееся тем, что короткие отрезки металлического профиля соединены с отрезками металлического профиля посредством сварки.

7. Звено по п. 1, отличающееся тем, что пальцы выступают за пределы внешних щечек цепи и снабжены фиксаторами их положения в виде штифтов.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение. Данное возражение мотивировано несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение доводов возражения в нем упоминаются следующие источники информации:

- ГОСТ 588-81 «ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ Технические условия» (далее – [1]);

– Интернет ссылка на сайт [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru), «Большой энциклопедический политехнический словарь», 2004 (далее – [2]).

При анализе полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении приводятся доводы о невозможности осуществления заявленной полезной модели специалистом в данной области техники, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствует возможность реализации следующих признаков, не раскрытых в описании полезной модели – «лопатки закреплены в гнездах на щечках звеньев параллельных тяговых втулочно-роликовых цепей», поскольку понятие «гнездо на щечках звеньев» отсутствует в источнике информации [1], и, таким образом, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели охарактеризован понятием, которое требует специальных пояснений.

Также в возражении указано, что фигура 3 «...выполнена с нарушением п. 44 Требований, согласно которому на чертежах разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий...».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что признак независимого пункта 1 формулы полезной модели – «отверстия щечек тяговых цепей соответствуют поперечному профилю пальцев, вводимых в отверстия щечек» не соответствует описанию, поскольку из чертежа (фиг.3) следует, что палец поз. 1 размещен в полой валике, который установлен во втулке и в отверстиях наружных щечек, то есть палец не взаимодействует с отверстием ни наружной щечки, ни внутренней щечки.

Дополнительно в возражении приводится утверждение о том, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели: «каждая лопатка содержит два отрезка металлического профиля» и «два отрезка металлического профиля соединены более чем одним, более короткими отрезками металлического профиля» выражены очень широко, поскольку согласно определению из источника информации [2] понятие

«металлический профиль» является очень широким понятием, при этом в описании приведен лишь только один вид использования в конструкции лопаток металлического профиля – уголка.

На основании изложенного выше, лицо, подавшее возражение, считает, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно и формула полезной модели не основана полностью на описании.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым на заседании коллегии 06.11.2019 был представлен отзыв на данное возражение. В отзыве патентообладателем выражается несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (05.05.2016), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила и Требования).

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 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 изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного

заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 84 Правил если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 45 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно

которому формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели, устанавливается, содержит ли формула полезной модели совокупность ее существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, а также ясна ли сущность полезной модели, в частности, обеспечивают ли признаки полезной модели возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула полезной модели ее описанию.

Согласно пункту 46 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому формула полезной модели должна быть полностью основана на описании полезной модели, устанавливается, подтвержден ли описанием полезной модели определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны полезной модели.

Полезная модель, охарактеризованная формулой полезной модели, считается полностью основанной на описании полезной модели, если для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, использованы понятия, содержащиеся в описании полезной модели, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу полезной модели. Если для характеристики признаков в формуле полезной модели заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием полезной модели определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны полезной модели, то есть обоснованно ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой,

достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

В соответствии с пунктом 36 Требований при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства;

В соответствии с пунктом 38 Требований в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с



подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту, показал следующее.

Сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и достижения указанного технического результата – «...повышение эффективности и стабильности работы, снижение металлоемкости...». При этом нужно отметить, что для специалистов в области машиностроения очевидна возможность выполнения звена транспортера при использовании признаков, содержащихся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения о невозможности реализации признаков, характеризующих закрепление лопаток в гнездах, а также об отсутствии понятия «гнездо на щечках звеньев» в источнике информации [1], необходимо отметить, что кроме источника информации [1] в уровень

техники входит также патентный источник RU 2164736 C1, опублик. 10.04.2001 (далее – [3]), указанный в описании к оспариваемому патенту в качестве прототипа, в котором раскрыто понятие «гнездо на щечках звеньев», а также раскрыт вариант закрепления лопаток в гнездах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту приведены сведения из уровня техники, подтверждающие возможность реализации вышеуказанных признаков, следовательно понятие «гнездо на щечках звеньев» не требует специальных пояснений.

В отношении доводов возражения о несоответствии фиг. 3 п. 44 Требований необходимо отметить, что, несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, отмечает отсутствие наклонной штриховки на фиг. 3, однако на странице 8 возражения приводит вариант правильной штриховки, что говорит о том, что фиг. 3, представленная в материалах заявки на полезную модель, является понятной для специалиста в данной области техники.

В отношении доводов возражения о несоответствии признаков формулы описанию полезной модели, а также о наличии в формуле признаков выраженных в общем виде (широко), подтверждаемых в возражении ссылкой на определение из источника информации [2], необходимо отметить следующее. Для характеристики признаков в формуле полезной модели патентообладателем использованы общие понятия, при этом в описании в качестве примера раскрыт один из вариантов выполнения металлического профиля в виде уголков (стр. 4 строки 16 - 17). Однако, патентообладатель не указывал в описании полезной модели, что в заявленном техническом решении могут быть использованы только лишь уголки. Сведения, приведенные в описании, как это очевидно для специалиста в данной области техники, предполагают возможность использования любого вида металлического профиля. Таким образом, применение степени обобщения при характеристике вышеуказанного признака, включенного в формулу полезной модели, обоснованно. В отношении источника информации [2] необходимо

отметить, что он приведен для толкования признака «металлический профиль», при этом сведения из вышеуказанного источника лишь подтверждают достаточность раскрытия данного признака для понимания его специалистом и не меняют вывода об обоснованности использования общих понятий в формуле полезной модели. Также необходимо отметить, что признак «отверстия щечек тяговых цепей соответствуют поперечному профилю пальцев, вводимых в отверстия щечек» раскрыт в разделе описания «Раскрытие сущности полезной модели» (стр. 3 абз. 5), а также на чертежах (фиг. 3, 4) с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, что позволяет сделать вывод о соответствии формулы полезной модели описанию.

На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, а формула полезной модели основана полностью на описании.

От лица, подавшего возражение, 11.11.2019 поступило особое мнение, доводы которого, по существу повторяют доводы возражения, подробно рассмотренные в настоящем заключении выше.

При этом в особом мнении, лицо подавшее возражение акцентирует внимание на том, что – «...для работы устройства в целом палец должен поворачиваться во втулке, а следовательно и относительно внутренних щечек звеньев...». Таким образом, лицо подавшее возражение считает, что описание содержит противоречие. Однако, на с. 3 (строки 37 - 40) описания источника информации [1] указано – «...отверстия щечек тяговых цепей соответствует поперечному профилю пальцев, вводимых в отверстия щечек, (каждая лопатка закреплена съемно и неповоротно на внутренних щечках звеньев двух параллельных тяговых цепей)...», т.е. пальцы (1) выполнены неповоротными относительно внутренних щечек звеньев двух параллельных тяговых цепей. Специалисту в данной области понятно, что

необходимая степень свободы шарнира втулочно-роликовой цепи будет обеспечиваться не поворотом пальцев относительно внутренних щечек звеньев, а поворотом наружных щечек совместно со втулкой или без нее относительно внутренних щечек звеньев с расположенными в них пальцами. Таким образом, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо противоречия в сведениях, характеризующих конструкцию и работу устройства.

Из сказанного следует, что доводы изложенные в особом мнении не меняют выводов, сделанных по результатам рассмотрения возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 169783 оставить в силе.**