Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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» (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 "ПАРТНЁР-ФОРВАРД" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.01.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 168929, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 168929 на полезную модель «Муфта для соединения арматурных стержней» выдан по заявке № 2016135734/03 с приоритетом от 02.09.2016 на имя Напалкова Олега Анатольевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Муфта для соединения арматурных стержней является механическим устройством заводского изготовления из стали с цилиндрическим профилем длиной более 2,5 диаметров арматурных стержней, диаметром более 1,3 диаметров арматурных стержней и обеспечением напряжения соответствующего наибольшей нагрузке перед

разрывом соединяемых арматурных стержней и отличающиеся тем, что в муфте нарезана коническая резьба треугольного профиля с углом профиля резьбы 50-75° и углом конусности на сторону от 0,2 до 1,9°, с шагом резьбы от 1,25 до 4 мм и наружного диаметра резьбы от 12 до 58 мм.

2. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что коническая резьба в отверстиях на муфте может быть левая.

3. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что коническая резьба в отверстиях на муфте может быть правая.

4. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что коническая резьба в отверстиях муфты может быть как левая в одном отверстии и правая в другом.

5. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что конические резьбовые отверстия в муфте могут иметь одинаковый диаметр.

6. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что конические резьбовые отверстия в муфте могут иметь разный диаметр.

7. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что конические резьбовые отверстия в муфте могут иметь одинаковую глубину.

8. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что конические резьбовые отверстия в муфте могут иметь разную глубину.

9. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что конических резьбовых отверстий в муфте может быть одно.

10. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что конических резьбовых отверстий в муфте может быть два.

11. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что муфта может иметь шестиугольный профиль.

12. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что муфта может иметь квадратный профиль.»

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. Кроме того, возражение мотивировано тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна»

В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих источников информации:

– патент Российской Федерации на полезную модель № 82465 U1, опубл. 27.04.2009 (далее – [1]);
– ГОСТ 8593-81: Нормальные конусности и углы конусов. Основные нормы взаимозаменяемости. – Введ.: 01.01.1982 (далее – [2]);
– ГОСТ 11708-82: Резьба. Термины и определения. Основные нормы взаимозаменяемости. – Введ.: 01.01.1984 (далее – [3]);
– ГОСТ 25229-82: Резьба метрическая коническая. Основные нормы взаимозаменяемости. – Введ.: 01.01.1983 (далее – [4]).

В отношении недостаточности полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту для ее осуществления, в возражении указывается, в частности, следующее.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что из материалов оспариваемого патента следует, что «… на концах арматурных стержней выполнена не коническая, а цилиндрическая резьба …». А так как в муфте выполняют коническую резьбу, то материалы этого патента «… не дают понимания того, каким образом можно обеспечить соединение … арматурных стержней …».

Кроме того, в возражении приводится утверждение о том, что в материалах оспариваемого патента не приведены сведения, раскрывающие возможность осуществления муфты по этому патенту с наружным диаметром конической резьбы, имеющим величину, указанную в вышеприведенной формуле. В возражении отмечается, что у конической

резьбы наружный диаметр является переменной величиной. Кроме того, обращается внимание на то, что согласно государственным стандартам [3] и [4] величину номинального наружного диаметра конической резьбы следует задавать в основной плоскости конической резьбы. При этом лицо, подавшее возражение обращает внимание на то, что в материалах оспариваемого патента не раскрыта «… информация об измерении диаметра именно в основной плоскости, а также о месте нахождения основной плоскости …».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в возражении указывается, что из независимого пункта 1 и зависимого пункта 9 следует, что в муфте выполнено только одно коническое отверстие. По мнению лица, подавшего возражение, «… предложенная муфта не может выполнить своего назначения по соединению арматурных стержней при наличии в ней всего одного конического отверстия …», т.к. в нем невозможно одновременно закрепить два арматурных стержня.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в возражении указывается, что все существенные признаки ее формулы известны из патента [1]. 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, в возражении отмечается, что к существенным признакам не могут быть отнесены признаки зависимых пунктов 2-12 данной формулы.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 27.02.2018, поступил (22.02.2018) отзыв на данное

возражение, в котором он выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

В отзыве патентообладатель приводит контраргументы в отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия материалов оспариваемого патента требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления. В частности, патентообладатель утверждает, что резьбовое отверстие в муфте по оспариваемому патенту имеет небольшой угол конусности и потому может быть навинчено на цилиндрическую резьбу, накатанную на арматурном стержне. В подтверждение возможности соединения конической резьбы с цилиндрической резьбой, патентообладатель приводит ссылку на ГОСТ 6211-81: Резьба трубная коническая. Основные нормы взаимозаменяемости. – Введ.: 01.01.1983 (далее – [5]).

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в отзыве на возражение приводятся следующие аргументы. По мнению патентообладателя, «… муфта не обязательно должна соединять два арматурных стержня …», в оспариваемом патенте муфта является «зажимным устройством», которое «… может соединять арматурные стержни с телом бетона…, препятствуя выходу арматурного стержня из бетона после застывания …».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», патентообладатель обращает внимание на то, что отверстие в муфте по патенту [1] имеет угол конусности, значительно превышающий малый угол в полезной модели по оспариваемому патенту. При этом согласно отзыву на возражение, использование упомянутого малого угла для резьбового конусного отверстия обеспечивает упрощение и ускорение технологии его изготовления. Кроме того, по мнению патентообладателя, небольшой угол конусности позволяет обеспечить прочное соединение

данного резьбового отверстия с накатанной на арматурном стержне цилиндрической резьбой. Данный вывод также иллюстрируется в отзыве на возражение рисунком из государственного стандарта [5]. При этом патентообладатель приводит утверждение о том, что «… указанный тип соединения обеспечивает описанные в патенте эффекты самостопорения и резьбовой фиксации …».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (02.09.2016), 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 ПМ и Требования ПМ).

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 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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 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.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы

полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 84 Правил ПМ 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 ПМ 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.

В соответствии с пунктом 32 Требований ПМ название полезной модели должно указывать на назначение полезной модели и соответствовать ее сущности.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ 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 ПМ 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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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 оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в родовом понятии ее формулы, как «Муфта для соединения арматурных стержней …». Согласно установившейся в существующем уровне техники терминологии (см., например, стр. 314-315, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.), термином «муфта» описывают, в частности, устройства для соединения между собой протяженных деталей, таких, как валы, тяги, трубы и т.п. Таким образом, назначение полезной модели по оспариваемому патенту заключается в соединении между собой арматурных стержней, а не в присоединении отдельных арматурных стержней к телу бетона, как на то указывается в отзыве на возражение. Вместе с тем, из упомянутого определения для специалиста следует, что любая муфта имманентно включает в себя два конструктивных элемента для присоединения соединяемых деталей. При этом согласно независимому пункту 1 и зависимому пункту 9 вышеприведенной формулы, в муфте по оспариваемому патенту, по крайней мере, один из упомянутых элементов для присоединения соединяемых арматурных стержней выполнен в виде конического резьбового отверстия, а конструкция второго из упомянутых элементов не раскрывается, что, однако, не опровергает его наличия. Также можно обратить внимание на то, что согласно зависимому пункту 10 вышеприведенной формулы каждый из упомянутых элементов для

присоединения арматурных стержней может быть выполнен в виде такого конического резьбового отверстия.

Таким образом, нельзя признать убедительными доводы возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, сущности полезной модели, показал следующее.

В возражении правомерно обращается внимание на то, что согласно материалам заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, элемент присоединения арматурных стержней к муфте выполнен в виде конического резьбового отверстия. Притом, что на ответной части арматурных стержней выполняется не коническая, а цилиндрическая резьба.

К материалам заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, патентообладателем не было приложено каких-либо чертежей, которые могли бы обеспечить для специалиста понимание сущности предложенной полезной модели.

При этом в описании данной полезной модели также не содержится каких-либо сведений, раскрывающих возможность осуществления присоединения арматурного стержня с цилиндрической резьбой к коническому резьбовому отверстию в муфте.

Что касается доводов отзыва патентообладателя, подкрепленных ссылкой на чертеж, содержащийся в государственном стандарте [5], то нужно отметить, что данный стандарт касается соединения между собой труб, а не арматурных стержней и муфты. При этом на упомянутом чертеже, в отличие от полезной модели по оспариваемому патенту, изображена возможность присоединения внешней конической трубной резьбы к внутренней цилиндрической трубной резьбе. То есть

государственный стандарт [5] не содержит сведений, подтверждающих, что присоединение арматурного стержня с внешней цилиндрической резьбой к отверстию муфты с внутренней конической резьбой является заурядным для специалиста приемом.

Также можно признать правомерным довод возражения о том, что в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, отсутствуют сведения о возможности осуществления признака формулы полезной модели по этому патенту, согласно которому коническую резьбу выполняют с наружным диаметром, имеющим величину, лежащую в диапазоне от 12 до 58 мм. Так общеизвестно, что диаметры профиля конической резьбы, в том числе и ее наружный диаметр, указывают в так называемой основной плоскости, осевое положение которой задают на этапе конструирования соединения, что подтверждается сведениями из государственных стандартов [3] и [4]. При этом в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, упомянутое осевое положение основной плоскости не задано. Можно также отметить, что в отзыве патентообладателя контраргументация в отношении данных доводов не приведена.

Таким образом, возражение содержит доводы, подтверждающие, что документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели по оспариваемому патенту с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

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

Патент [1] был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом в патентном документе [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно муфта для соединения арматурных стержней.

Муфта по патенту [1] (см. п.7 ф-лы, стр.2 описания), как и муфта по оспариваемому патенту, является механическим устройством, выполненным из стали таким образом, что его профиль формирует у муфты цилиндрическую конфигурацию.

На странице 2 описания к патенту [1] содержаться сведения о том, что габаритные размеры муфты таковы, что ее внешний радиус равен 1,3 диаметра арматуры, а длина 3,5 диаметра арматуры. То есть, для муфты по патенту [1] характерны признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым муфта обладает длиной более 2,5 диаметров арматурных стержней, диаметром более 1,3 диаметров арматурных стержней.

Их описания (см. стр.1) к патенту [1] следует, что разрывное усилие известной муфты превышает разрывное усилие арматурных стержней. То есть, муфта по патенту [1], также как и муфта по оспариваемому патенту, выполнена выдерживающей (с обеспечением) напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке перед разрывом соединяемых арматурных стержней.

На виде «А» чертежа к патенту [1] визуализируется, что коническая резьба в известной муфте, также как и в муфте по оспариваемому патенту, нарезана с треугольным профилем. При этом на странице 2 описания к патенту [1] приведены сведения о том, что угол профиля упомянутой резьбы может быть выбран в диапазоне 50-60°, а шаг этой резьбы может составлять 1,25мм или 2,0мм или 3,5мм.

Таким образом, отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патенту [1] заключается в том, что коническая резьба нарезанная в муфте выполнена с «углом конусности на сторону от 0,2 до 1,9°» и величиной «наружного диаметра резьбы от 12 до 58 мм».

Однако, данные отличительные признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технических результатов, указанных в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

Так согласно описанию к оспариваемому патенту указанным техническим результатом «… является повышение устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам при природных и техногенных воздействиях, эффект резьбовой фиксации, исключающий самораскручивание муфт, повышающий надежность фиксации, герметичность соединения, что уменьшает коррозию и увеличивает срок службы муфтового соединения, ускорение сборки бесконечных арматурных стержней …».

При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения подтверждающие наличие причинно-следственной связи между указанными отличительными признаками и техническими результатами.

Что касается довода патентообладателя о влиянии выбора малого угла конусности для резьбового отверстия в муфте на обеспечение упрощения и ускорения технологии изготовления такого отверстия, то возможность достижения подобного результата не указана в качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту.

Что же касается мнения патентообладателя, подкрепляемого ссылкой на стандарт [5], о влиянии выбора малого угла конусности для резьбового отверстия в муфте на обеспечение прочности соединения и на проявление эффекта самостопорения и резьбовой фиксации, то такой вывод патентообладателя не является очевидным для специалиста, а упомянутый стандарт [5] не содержит сведений, его подтверждающих.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для технического решения, описанного в патенте [1], характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели

по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Что касается зависимых пунктов 2-12 вышеприведенной формулы, то содержащиеся в них признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту. Так признаки этих зависимых пунктов характеризуют размер конических отверстий, направление резьбы в них, количество конических резьбовых отверстий и форму профиля муфты. Однако, патентообладателем ни в описании к оспариваемому патенту, ни в процессе рассмотрения возражения не было приведено сведений о наличии причинно следственной связи между этими признаками и упомянутыми выше техническими результатами.

В результате коллегия не сочла возможным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и не предлагала патентообладателю уточнить формулу оспариваемого патента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 168929 признать недействительным полностью.