

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Конева В.И. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.06.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 174474, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 174474 на полезную модель «Подбойка» выдан по заявке № 2017121004/11 с приоритетом от 15.06.2017 на имя ООО «Оптимум» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Подбойка, содержащая шток, укрепленную на нижнем конце штока лопатку, отличающаяся тем, что шток в поперечном сечении имеет форму восьмиугольника.

2. Подбойка по п. 1, отличающаяся тем, что стороны восьмиугольника имеют разную длину.

3. Подбойка по п. 1, отличающаяся тем, что шток имеет переменную толщину, уменьшающуюся в направлении лопатки».

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

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте 1 приведенной выше формулы, включая частные случаи ее выполнения согласно зависимым пунктам 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, раскрыта и известна из патентного документа RU 2265101 (далее – [1]).

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, поступившем 02.11.2018, в известной из патентного документа [1] подбойке шток в поперечном сечении не имеет формы восьмиугольника, как это показано на фигурах к оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя, данный признак позволяет повысить прочность штока.

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

С учетом даты подачи заявки (15.06.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила 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.

Согласно пункту 35 Правил ПМ 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.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые обусловлены, в частности, только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Согласно пункту 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.

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

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

Техническое решение по патентному документу [1], представляет собой подбойку, то есть, является средством того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту.

Как справедливо отмечено в возражении подбойка по патентному документу [1] содержит шток с укрепленной на его нижнем конце лопаткой (см. формулу и фиг. 1). При этом, согласно чертежу 2, иллюстрирующему шток известной из патентного документа [1] подбойки, шток в поперечном сечении имеет форму восьмиугольника. Выполнение штока в его поперечном сечении в форме восьмиугольника, также подтверждается описанием к патентному документу [1], где сказано, что боковые стороны ромба попарно сопряжены по линиям перехода, которые «представляют собой прямые линии, перпендикулярные диагоналям ромба».

Данные в патентном документе [1] сведения однозначно указывают на фигуру восьмиугольника, что также показано на чертеже 2, который иллюстрирует один из вариантов поперечного сечения штока (см. стр. 2 описания).

Таким образом, в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, включающее все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается частных случаев выполнения подбойки, охарактеризованных в зависимых пунктах 2, 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они также известны из патентного документа [1].

Так, согласно зависимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту стороны восьмиугольника штока в его поперечном сечении имеют разную длину. Однако, согласно чертежу 2 к патентному документу [1] стороны восьмиугольника также имеют разные длины.

Согласно зависимому пункту 3 формулы по оспариваемому патенту, шток имеет переменную толщину, уменьшающуюся в направлении лопатки. При этом известный из патентного документа [1] шток, также выполнен с уменьшением размера в окружности ближе к лопатке (см. фиг. 1).

Таким образом, внесение в формулу полезной модели по оспариваемому патенту признаков из зависимых пунктов 2 или 3, не изменяет указанного выше вывода о несоответствии подбойки по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №174474 признать недействительным полностью.