

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ПКФ «Автохому́т» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.06.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 121890, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 121890 на полезную модель «Хомут шарнирный» выдан по заявке № 2012116653/28 с приоритетом от 24.04.2012 на имя Мирошникова Е. Н., Бурьгина Г. В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Хомут шарнирный, содержащий ленту, формирующую открытое кольцо и вкладыш, при этом концы открытого кольца имеют петли, образованные лентой, расположенные вокруг опорных участков, при этом между опорными участками расположен зажимной винт с головкой, причем петли, образованные лентой, примыкающей к опорным участкам, имеют пазы, петля, образованная лентой, вдоль паза загнута вверх с обеих сторон, отличающийся тем, что зажимной винт имеет шестигранную головку и

содержит опорную втулку, расположенную в зенкованном гнезде, опорные участки выполнены в виде шарниров, шарниры имеют поперечные сквозные отверстия, причем один шарнир имеет гладкое сквозное отверстие с зенкованным гнездом, а другой - отверстие с резьбой, ширина паза петли ленты больше, чем зенкованное гнездо шарнира на вкладыше с загнутыми краями во внешнюю сторону кольца ленты, образующими продольные борта, и расстоянием между бортами большим, чем ширина ленты, расположены усики для его крепления с лентой, концы ленты, образующие петли, соединены с внешней стороной ленты точечной сваркой, двумя или тремя точками, а края ленты обработаны и завальцованы во внешнюю сторону кольца ленты.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент EP 0959288, опубликован 02.04.2003 (далее – [1]);
- патент US 2677164, опубликован 04.05.1954 (далее – [2]).

В возражении отмечено:

- по мнению лица, подавшего возражение, формула по оспариваемому патенту характеризует четыре совокупности существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата (одного из четырех, указанных в описании к оспариваемому патенту);

- все существенные признаки формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентах [1], [2];

Также в возражении указано:

- признаки формулы по оспариваемому патенту, характеризующие:

а) наличие вкладыша,

б) наличие петли, образованной лентой и загнутой вдоль паза вверх с обеих сторон,

в) расположение опорной втулки в зенкованном гнезде,

г) выполнение гладкого сквозного отверстия одного из шарниров с зенкованным гнездом,

д) большую ширину паза петли, чем зенкованное гнездо шарнира,

е) выполнение вкладыша с загнутыми краями во внешнюю сторону кольца ленты, образующими продольные борта,

ж) большее расстояние между бортами, чем ширина ленты,

з) наличие усиков для крепления с лентой,

и) выполнение соединения точечной сварки именно двумя или тремя точками,

к) наличие обработки краев ленты,

являются несущественными по отношению к указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатам;

- признаки формулы по оспариваемому патенту, характеризующие:

л) наличие опорной втулки,

м) соединение концов ленты, образующей петли, с внешней стороной ленты точечной сваркой,

н) наличие завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты,

являются существенными по отношению к одним из указанных в описании к оспариваемому патенту техническим результатам, и при этом несущественными по отношению к другим техническим результатам, указанным в описании к данному патенту.

Следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 11.09.2018 поступили дополнительные пояснения, которые по существу повторяют доводы возражения.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 10.09.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано следующее:

- все признаки формулы по оспариваемому патенту в совокупности являются существенными по отношению к техническим результатам, указанным в описании к оспариваемому патенту;

- в патентах [1], [2] отсутствуют сведения о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту.

С отзывом представлены сведения из словарных источников <https://dic.academic.ru> и <https://www.multitran.ru/> (далее – [3]).

Также следует отметить, что от патентообладателя 21.09.2018 поступили дополнения, которые по существу повторяют доводы отзыва.

С данными дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- решение Арбитражного суда Ростовской области от 10.01.2018 по делу № А-53-31670/2017 (далее – [4]);

- патент RU 2372543, опубликован 10.11.2009 (далее – [5]);

- ГОСТ 28191-89, дата введения 01.01.1991 (далее – [6]);

- ГОСТ 24140-80, дата введения 25.04.1980 (далее – [7]);

- выдержка из учебного пособия «Типовые технологические процессы изготовления деталей машин», А.Г. Ткачев, Тамбов, издательско-полиграфический центр Тамбовского государственного технического университета, подписано в печать 24.05.2007 (далее – [8]);

- патент RU 2415066, опубликован 27.03.2011 (далее – [9]);

- патент RU 2634706, опубликован 03.11.2017 (далее – [10]);

- заявка на патент RU 2001102954, опубликована 10.01.2003 (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (24.04.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. № 10 (далее – Регламент 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.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) 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 раздельном 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в

уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 9.8.1.4.(2) Регламента ПМ независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата.

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

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

Действительно, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, в описании к оспариваемому патенту указаны четыре технических результата, а именно:

- расширение диапазона применяемого инструмента для монтажа (далее – результат {I});
- увеличение прочностных характеристик хомута (далее – результат {II});
- увеличение срока работы соединения путем уменьшения негативного воздействия на поверхность шланга, рукава или трубопровода (далее – результат {III});
- увеличение надежности соединения между собой деталей хомута, в частности, вкладыша (далее – результат {IV}).

При этом, в отношении результата {I} необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, данный результат находится в причинно-следственной связи лишь с признаками формулы по оспариваемому патенту, характеризующими выполнение головки зажимного винта шестигранной, что, в свою очередь, и подтверждается описанием к данному патенту (см. стр. 2 абзац 5 снизу).

Соответственно, остальная совокупность признаков формулы по оспариваемому патенту не является существенной по отношению к результату {I} (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Однако, необходимо обратить внимание, что решением по оспариваемому патенту, согласно его формуле, является хомут, в состав конструкции которого входит ряд деталей, в т.ч. и упомянутый выше зажимной винт.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что достижение технического результата {I} обусловлено лишь наличием одной детали, а не конструкцией хомута в целом и, следовательно, технический результат {I} относится к иному решению, а именно, к конструктивному исполнению головки зажимного винта.

Что касается анализа доводов возражения об оценке патентоспособности решения по оспариваемому патенту с учетом технических результатов {II}-{IV}, то он показал следующее.

Из патента [1] известен хомут шарнирный. Данный хомут содержит ленту, формирующую открытое кольцо и вкладыш. При этом концы открытого кольца имеют петли, образованные лентой, расположенные вокруг опорных участков. Также между опорными участками расположен зажимной винт с головкой. При этом петли, образованные лентой, примыкающей к опорным участкам, имеют пазы. В свою очередь, петля, образованная лентой, вдоль паза загнута вверх с обеих сторон. При этом зажимной винт имеет шестигранную головку и содержит упорный элемент. В свою очередь, опорные участки выполнены в виде шарниров. При этом

шарниры имеют поперечные сквозные отверстия. В свою очередь, один шарнир имеет гладкое сквозное отверстие, а другой - отверстие с резьбой. При этом края вкладыша загнуты во внешнюю сторону кольца ленты с образованием продольных бортов. В свою очередь, расстояние между бортами больше, чем ширина ленты. При этом на вкладыше расположены усики для его крепления с лентой. В свою очередь, концы ленты, образующие петли, соединены с внешней стороной ленты точечной сваркой двумя точками.

Также необходимо обратить внимание, что из сведений, содержащихся в патенте [1] (см. фиг. 1, 2), можно сделать вывод о том, что края ленты наклонены под углом, т.е. определенным образом обработаны.

В свою очередь, из сведений, содержащихся в патенте [1] (см. фиг. 1, 2), нельзя сделать вывод о том, что края ленты загнуты во внешнюю сторону кольца ленты, т.е. завальцованы.

Таким образом, решение по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из патента [1], следующими признаками:

- наличием опорной втулки и расположением её в зенкованном гнезде;
- наличием отверстия с зенкованным гнездом в одном из шарниров;
- выполнением ширины паза петли ленты большим, чем зенкованное гнездо шарнира;
- соединением концов ленты, образующей петли, с внешней стороной ленты точечной сваркой тремя точками;
- выполнением завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

В отношении признака, характеризующего наличие опорной втулки и её расположения в зенкованном гнезде, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 6 снизу) данный признак направлен на обеспечение удобства использования рожкового, накидного ключа и головки.

Следовательно, данный признак не находится в причинно-следственной связи с результатами {II}-{IV} и, таким образом, не является существенным.

В отношении признака, характеризующего наличие отверстия с зенкованным гнездом в одном из шарниров, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 5 снизу) данный признак обеспечивает соединение шарниров винтом и фиксации втулки в зенкованном гнезде.

Также следует отметить, что в источнике информации [8] (см. стр. 7 абзац 4 снизу) содержатся сведения о том, что зенкерование снижает искривление оси после сверления.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный признак направлен на повышение точности центровки винта в резьбе.

Однако, точность центровки винта в резьбе лишь обеспечит удобство монтажа и демонтажа хомута, исключив негативные последствия на резьбу при вкручивании и выкручивании винта (проскальзывание, заклинивание).

В свою очередь, надежность данного болтового соединения в хомуте зависит от характеристик резьбы, а также в исключении самоотвинчивания.

Таким образом, можно сделать вывод, что данный признак не находится в причинно-следственной связи с результатами {II}-{IV} и, следовательно, не является существенным.

В отношении признака, характеризующего выполнение ширины паза петли ленты большим, чем зенкованное гнездо шарнира необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 4 снизу) данный признак обеспечивает фиксацию втулки в зенкованном гнезде.

Таким образом, в отношении данного признака можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении признака, характеризующего наличие отверстия с зенкованным гнездом в одном из шарниров, а именно о его несущественности по отношению к результатам {II}-{IV}.

В отношении признака, характеризующего соединение концов ленты, образующей петли, с внешней стороны ленты точечной сваркой тремя точками необходимо отметить следующее.

Данный признак является альтернативным вариантом формулы по оспариваемому патенту.

В свою очередь следует отметить, что вид сварного соединения (двумя или тремя точками) зависит от размеров деталей хомута, т.е. при увеличении ширины ленты и, соответственно, ширины петель увеличивается количество точек сварного соединения.

Следовательно, для обеспечения надежного соединения петель с внешней стороны ленты необходимо и достаточно данное соединение выполнить неразъемным (сварным).

На данном основании можно сделать вывод о том, что данный признак не находится в причинно-следственной связи с результатами {II}-{IV} и, таким образом, не является существенным.

В отношении признака, характеризующего выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 1 снизу, стр. 3 абзац 1) данный признак обеспечивает наименьшее негативное воздействие на поверхность шланга (рукава), тем самым, исключая порез шланга (рукава) краем ленты при затягивании и возможной вибрации (вредной) во время эксплуатации, и, соответственно, увеличивая срок службы соединения.

Таким образом, данный отличительный признак находится в причинно-следственной связи с результатом {III} и, соответственно, является существенным.

При этом следует отметить, что исключение вредной вибрации снижает вероятность разрушения устройства (в данном случае хомута) (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 72).

Ввиду того, что в конструкции хомута по оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо виброизолирующие средства, то можно сделать вывод о том, что конструкция данного хомута не предусматривает восприятия динамических нагрузок.

Следовательно, исключение вибрации данного хомута будет способствовать как повышению надежности соединения деталей хомута между собой, так и повышению прочностных характеристик хомута.

На данном основании можно сделать вывод о том, что признак, характеризующий выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты, также находится в причинно-следственной связи с результатами {II}, {IV}.

Таким образом, можно констатировать, что в патенте [1] не содержится сведений о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту.

В отношении сведений, содержащихся в патенте [2], необходимо отметить, что в данном патенте также отсутствуют сведения о существенном признаке, характеризующем выполнение завальцовки краев ленты во внешнюю сторону кольца ленты.

Следовательно, в патенте [2] не содержится сведений о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении источников информации [3]-[7], [9]-[11] следует отметить, что данные источники информации приведены для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 121890 оставить в силе.