

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОЛЛЕГИИ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.04.2014 от ООО «Горный инструмент» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №134569, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 134569 на полезную модель «Трехперый породный винтовой резец» выдан по заявке №2013127045/03 с приоритетом от 13.06.2013 на имя ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУЗНЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«Трехперый породный винтовой резец для вращательного бурения горными машинами, включающий литой корпус и три твердосплавные пластины, установленные в корпусе по окружности через 120° относительно друг друга, отличающийся тем, что корпус резца имеет три винтовые канавки с углом подъема винтовой линии $45^\circ \pm 10^\circ$ и это соответствует шагу, приблизительно равному двум длинам корпуса резца, при этом твердосплавные пластины имеют форму неправильного пятиугольника, с трех сторон пластина имеет угол заточки 15° , от верхнего рабочего угла пластины и перпендикулярно основанию пластина идет на утончение.».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Доводы возражения, касающиеся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» сводятся к следующему.

Формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, характеризующие выполнение твердосплавных пластин с определенным углом заточки и утончением. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в том виде, как представлены данные признаки в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, их реализация не представляется возможной.

В возражении также отмечается, что в описании к оспариваемому патенту не содержится достаточной информации о понятиях «верхнего рабочего угла» и «углов заточки», т.е. отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать данные углы непосредственно на пластине.

В отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что все существенные признаки данной полезной модели известны из патентного документа RU № 53702, опубликованного 27.05.2006 (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «корпус резца имеет три винтовые канавки с углом подъема винтовой линии $45^{\circ} \pm 10^{\circ}$ и это соответствует шагу, приблизительно равному двум длинам корпуса резца, при этом твердосплавные пластины имеют форму неправильного пятиугольника, с трех сторон пластина имеет угол заточки 15° , от верхнего рабочего угла

пластины и перпендикулярно основанию пластина идет на утончение», являются несущественными, поскольку в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи данных признаков с указанным в нем техническим результатом.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 11.11.2014, отметил, что все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту признаки являются существенными, а решение по заявке [1] раскрывает только часть из них.

Кроме того, как отмечает патентообладатель, в описании полезной модели по оспариваемому патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно её осуществление в том виде, как она представлена в формуле. При этом реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по формуле представляется патентообладателю несомненной.

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

С учетом даты подачи заявки (13.06.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс 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 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся 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 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Согласно пункту 9.4 Регламента ПМ при установлении возможности

использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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 «промышленная применимость», показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения, что в том виде, как представлены признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие углов заточки, верхнего рабочего угла и выполнения утончения на пластине, их реализация не представляется возможной.

Данный вывод основан на том, что в формуле и описании полезной модели по оспариваемому патенту указывается на наличие у пластины углов заточки, верхнего рабочего угла, а также утончения. При этом, пространственную форму пластины, а именно, ориентацию утончения пластины, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют путем выбора направления утончения от верхнего рабочего угла пластины и перпендикулярно её основанию. Однако, исходя из данной формулировки признака не представляется возможным судить о том, что является основанием пластины, и соответственно, не представляется возможным определить направление утончения. Кроме того, даже в случае выбора любой из граней пластины в качестве основания (согласно материалам описания и чертежам оспариваемого патента пластина является многогранником) и выборе направления утончения согласно формуле оспариваемого патента, получить пространственную форму согласно чертежам (см. фиг. 1-3) оспариваемого патента не представляется возможным. Так, из формулировки признака, характеризующего утончение многогранника в перпендикулярном его основанию направлении, следует, что существование поверхности многогранника в данном направлении полностью исключается, а соответственно, и существование самого многогранника.

Исходя из сказанного выше, можно констатировать, что в материалах полезной модели по оспариваемому патенту (описание, чертежи) отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществить полезную модель по оспариваемому патенту в том виде, как это представлено в формуле по указанному патенту.

При этом патентообладателем не представлено сведений о том, что упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного следует, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не

соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

В патентном документе [1] описывается трехперый резец для бурения, т.е. средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Трехперый резец для бурения по патенту [1] содержит: корпус, три твердосплавные пластины, установленные в корпусе по окружности. Корпус резца имеет три винтовые канавки.

При этом можно констатировать, что в материалах патента [1] не раскрыты признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие установку пластин в корпусе по окружности через 120° относительно друг друга, углы подъема винтовой линии $45^\circ \pm 10^\circ$, что соответствует шагу, равному двум длинам корпуса резца, а также выполнение твердосплавных пластин в форме неправильного пятиугольника, где с трех сторон пластина имеет угол заточки 15° и от верхнего рабочего угла пластины и перпендикулярно основанию пластина идет на утончение.

В возражении указано на несущественность указанных выше признаков, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом, а именно, с повышением скорости бурения.

Однако, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту на полезную модель содержатся сведения о влиянии углов наклона винтовых линий и углов заточки пластины на скорость бурения (см. с. 1-2 описания к оспариваемому патенту), соответственно нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что следующие признаки являются несущественными:

- установка пластин в корпусе по окружности через 120° относительно

друг друга;

- выполнение углов подъема винтовой линии $45^{\circ} \pm 10^{\circ}$, что соответствует шагу, равному двум длинам корпуса резца
- с трех сторон пластина имеет угол заточки 15° .

Вместе с тем можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует подтверждение влияния признака, характеризующего выполнение пластины в форме пятиугольника на указанный в данном описании технический результат, что не позволяет сделать вывод о существенности этого признака.

Что касается признака, характеризующего направление утончения пластины, то его анализ был изложен выше. При этом техническому решению по патентному документу [1] данный признак не присущ.

На основании вышесказанного можно констатировать, что материалы патента [1] не содержат сведений о существенных признаках, характеризующих величины углов конструктивных элементов трехперого резца.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 134569 признать недействительным полностью.