

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Рябова Г.К. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.01.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №62964, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке» выдан по заявке №2007104967/22 с приоритетом от 09.02.2007. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством

разъемного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных конца частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороны корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.

3. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установки в зоне установки протектора».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении сделан вывод о том, что реализация полезной модели по оспариваемому патенту «не может быть осуществлена по формуле ввиду неясного смысла признака «шарнирное соединение выполнено разъемным» и ввиду взаимоисключающего условия применения в протекторе или винта 5 или шарнира».

Кроме того, в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений,

содержащихся в патентном документе RU 41486, опубл. 27.10.2004 (далее – [1]).

При этом в возражении подчеркнуто, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения» являются несущественными.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 19.10.2016: удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 62964 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Не согласившись с решением Роспатента от 19.10.2016, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2017 по делу № СИП-751/2016 в удовлетворении требований патентообладателя было отказано.

На данное решение патентообладателем была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 07.12.2017 по делу № СИП-751/2016 удовлетворил кассационную жалобу и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2018 по делу № СИП-751/2016 в удовлетворении требований патентообладателя было отказано, решение Роспатента от 19.10.2016 оставлено в силе.

Не согласившись с данным решением, патентообладатель подал кассационную жалобу в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 12.03.2019 по делу № СИП-751/2016 удовлетворил кассационную жалобу и признал решение Роспатента от 19.10.2016 недействительным.

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса» не присущ техническому решению по патентному документу [1], при этом оценка существенности данного признака в решении Роспатента от 19.10.2016 не приведена. В отношении признака зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, характеризующего конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса, в постановлении указано, что Роспатент в своем решении констатировал его несущественность, но не привел какой-либо мотивировки данному выводу.

В соответствии с изложенным, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2019 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение Рябова Г.К. является нерассмотренным).

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2019, поступило дополнение, доводы которого по существу повторяют доводы возражения.

Кроме того, в дополнении к возражению указано, что признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса» относится к ограничительной части формулы, и полностью заимствован из прототипа по патентному документу RU 55007 (далее – [2]). Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что решение по оспариваемому патенту и решение по патентному документу [1] направлены на достижение одного и того же технического результата.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.08.2019, представителями патентообладателя были представлены отзывы на возражение, доводы которых сводятся к тому, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- «шарнирное соединение выполнено разъемным» (в решении по патентному документу [1] отсутствует разъемное шарнирное соединение);
- «охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия кабеля к поверхности корпуса протектора» (в решении по патентному документу [1] охватывающий электрический кабель элемент прижимает этот кабель к корпусным частям погружной насосной установки, а не к корпусу протектора);
- «на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения» (в решении по патентному документу предусмотрено только одно винтовое соединение аналогичного назначения, выполненное на одной стороне корпуса, в то время

как на другой стороне корпуса выполнено только неразъемное шарнирное соединение без винтового соединения).

Кроме того, по мнению патентообладателя, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту влияют на достижение технического результата, указанного в описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент.

К отзывам патентообладателя приложена распечатка статьи В.Ю. Джермакяна «Спор о существенности признаков полезной модели», Москва, 25.03.2019 (далее – [3]).

На заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2019, представителем патентообладателя было представлено дополнение к отзыву, которое по существу повторяет доводы ранее представленного отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (09.02.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется его формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпунктам (2.1) – (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены 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 описании допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту, отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы – «протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке».

Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной

установке содержит корпус. Корпус состоит из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения. Протектор содержит защитное средство, выполненное в виде двух защитных элементов, продольно расположенных на одной из частей корпуса. Шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных конца частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту содержит признаки (протектор, содержащий корпус, выполненный с возможностью охватывания погружной насосной установки, охватывающий элемент для прижатия электрического кабеля, защитное средство и элементы, соединяющие части корпуса), достаточные для осуществления данной полезной модели, в том виде, в котором она охарактеризована в формуле и реализации ее назначения.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся выполнения корпуса протектора по оспариваемому патенту, как с разъемным шарнирным соединением, так и с винтовым соединением, необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту (см. страницу 3 описания, второй абзац снизу, и графические материалы к оспариваемому патенту, фиг. 1 и 2) отмечено: «на свободных концах упомянутых частей 2 и 3 корпуса на диаметрально противоположных сторонах размещены: шарнирное соединение 4 с элементами 5 винтового соединения, и элементы разъемного соединения 6. В процессе эксплуатации возможно использование или только элементы разъемного соединения 5 и 6, обеспечивающие надежное охватывание поверхности кольцевого паза и закрепление в нем, или шарнирное соединение 4, выполненное в виде осевого шарнира, и разъемного соединения 6. Такое

решение универсально, не требует использование протектора или с шарнирным соединение 4 или только с разъемным соединением 5 и 6». При этом нельзя согласиться с доводом возражения в том, что шарнирное соединение (4) и винтовое соединение (5) являются взаимоисключающими признаками. На фиг. 1 и 2 графических материалов к оспариваемому патенту проиллюстрировано выполнение протектора, корпус которого имеет винтовые соединения (5) и (6), и осевое шарнирное соединение (4). В данном случае винтовые соединения (5) и (6) можно рассматривать как дополнительное соединение. При извлечении оси из шарнирного соединения (4) и раскручивании винтовых соединений (5) и (6) корпус протектора можно разобрать на две части (2) и (3). Таким образом, шарнирное соединение (4) является разъемным.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. формулу, описание: страницу 3, абзацы 1-6; фиг. 1, 2, 4 графических материалов) известен протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус. Корпус состоит из двух частей (2) и (3), шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного винтового соединения (4). Протектор содержит защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса (2) направляющих

(8) и (9), которые защищают кабель (6). Между направляющими (8) и (9) размещен защитный экран (5), охватывающий кабель (6). Протектор оборудован регулятором (10), исключающим угловое и/или осевое перемещение корпуса.

Полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- шарнирное соединение выполнено разъемным;
- охватывающий элемент установлен с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса протектора;
- на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

В соответствии с описанием к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент: «технический результат заключается в исключении не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора»; кроме того «применение полезной модели обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей... протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпусу протектора».

При этом очевидно, что выполнение шарнирного соединения разъемным позволяет осуществить сборку/разборку соединяемых частей протектора, и на указанные выше результаты не влияет.

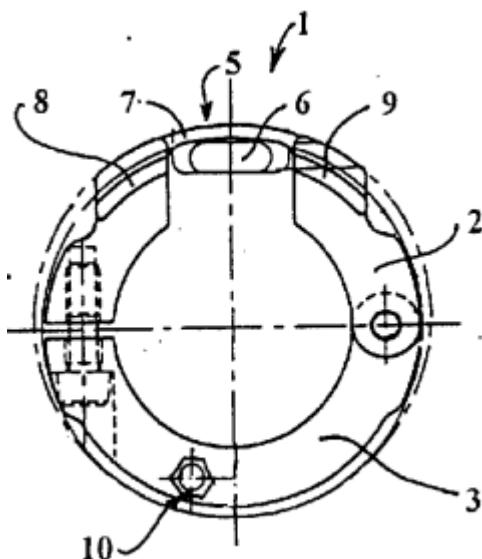
Кроме того, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением шарнирного соединения разъемным и указанными выше результатами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение

шарнирного соединения разъемным, являются несущественными.

Относительно отличительного признака: «охватывающий элемент установлен с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса протектора», необходимо отметить следующее;

Как правомерно отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2019 данный признак не присущ техническому решению по патентному документу [1]. Из описания к патентному документу [1] следует, что в известном техническом решении электрический кабель (6) охватывают участком (7) защитного экрана (5) протектора и поджимают к корпусным деталям (11) и (12) погружного насоса.



Вместе с тем, из фиг. 1 Фиг.1 к патентному документу [1] следует, что кабель (6) находится в нише, выполненной в части (2) корпуса протектора под участком (7) защитного экрана (5). Однако, из указанного описания и графических материалов к патентному документу [1] не следует, что участок (7) защитного экрана (5) является съемным элементом и имеет функцию прижатия кабеля к корпусу протектора.

При этом, отличительный признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «охватывающий элемент установлен с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности

корпуса протектора» является существенным, поскольку влияет на указанный выше технический результат, заключающийся в надежности крепления электрического кабеля при одновременном исключении перемещения относительно корпуса протектора.

Как следует из графических материалов и описания к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, охватывающий элемент выполнен в виде скобы (7), которая прижимает электрический кабель (8) непосредственно к части (2) корпуса протектора.

В отношении отличительного признака: «на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения», необходимо отметить следующее.

Данный признак раскрыт в описании полезной модели по оспариваемому патенту следующим образом: «На свободных концах упомянутых частей 2 и 3 корпуса на диаметрально противоположных сторонах размещены: шарнирное соединение 4 с элементами 5 винтового соединения, и элементы разъемного соединения 6». В соответствии с упомянутым описанием разъемное соединение 6 также является винтовым. Указанная информация проиллюстрирована на фиг. 1 и 2, поясняющих техническое решение по оспариваемому патенту.

Таким образом, техническое решение по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [1] наличием второго винтового соединения.

Как было указано выше, второе винтовое соединение 5 расположено на тех же свободных концах частей корпуса протектора, на которых расположено и шарнирное соединение 4.

Из уровня техники известно, что шарнирное соединение – это соединение двух деталей при помощи одного валика, вокруг оси которого каждая из деталей получает возможность независимого вращения или поворота

(см., например, Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров Технический железнодорожный словарь. «Государственное транспортное железнодорожное издательство». Москва 1941 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/3030/ШАРНИРНОЕ>).

Таким образом, шарнирное соединение является подвижным.

Погружные насосные установки, в составе которых работает протектор для крепления электрического кабеля, работают в условиях значительных механических нагрузок. Под воздействием нагрузок в шарнирном соединении велика вероятность появления люфта в направлении оси, по которой соединены части корпуса протектора.

Дополнительное винтовое соединение, расположенное на тех же свободных концах частей корпуса протектора, на которых расположено и шарнирное соединение, позволяет исключить подвижность в шарнирном соединении, а, следовательно, снизить вероятность появления люфта.

Таким образом, данный отличительный признак находится в причинно-следственной связи с указанными выше техническими результатами, т.е. является существенным.

В связи с изложенным выше, можно сделать вывод о том, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «охватывающий элемент установлен с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса протектора» известен из сведений, содержащихся в патентном документе [2] необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС патентный документ [2]

изменяет мотивы возражения, поскольку отсутствовал в возражении при его подаче. Следовательно, патентный документ [2] не может быть принят к рассмотрению в рамках данного возражения.

В отношении статьи [3] следует отметить, что доводы, изложенные в ней, являются частным мнением лица ее написавшего.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода, анализ признаков, содержащихся в зависимых пунктах 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не проводился.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №62964 оставить в силе.