

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» и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.05.2021 возражение ООО «Торговый дом «Урал ИНВЕСТ» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 160284, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 160284 на полезную модель «Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, и ключ для осуществления его работы», обладателем исключительного права на которую является ООО «АНКОС» (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2012148665 с приоритетом от 15.11.2012 и действует со следующей формулой:

«1. Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, включающее в себя соединительный элемент и металлическую ленту, отличающееся тем, что соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, один конец

металлической ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, а другой конец металлической ленты выполнен с возможностью оборачивания вокруг второй незакрепленной короткой стороны плоской рамки и удержания к прижимаемому объекту, плоская рамка выполнена толще металлической ленты, внутренние кромки и углы плоской рамки выполнены скругленными.

2. Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, по п.1, отличающееся тем, что устройство выполнено из нержавеющей стали.

3. Ключ для осуществления работы прижимного устройства крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, состоит из ручки круглого сечения и рабочей части прямоугольного сечения с сужающимся концом, в рабочей части имеются пазы, выполненные под углом относительно продольной оси и с возможностью захвата конца металлической ленты».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих документов:

- заключение эксперта № 4963 научно-исследовательской лаборатории товарных экспертиз Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова на 31 л. (далее – [1]);

- приложение № 1 к заключению [1], содержащее чертеж клемсы Белорецкая шайба (далее – [2]);

- приложение № 2 к заключению [1], содержащее копию оспариваемого патента и копию заявки (далее – [3]);

- приложение № 3 к заключению [1], содержащее нотариально заверенный протокол осмотра доказательств с приложением распечаток страниц из сети Интернет с сайта <https://shaybarf.ru/15922926> 1-2 (далее – [4]);

- ответ ТПК «Завод Белорецкая Шайба» от 10.09.2020 (далее – [5]);

- ГОСТ 17020-78 «Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры», дата введения 01.01.1979 (далее – [6]).

Как отмечено в возражении, ООО ТД «Урал ИНВЕСТ», являющееся лицом, подавшим возражение, выпускает изделие «Пояс крепления кабеля» с 2008 года, при этом в сети Интернет размещены чертежи аналогичного изделия, выпускаемого заводом «Белорецкая Шайба», чертеж которого опубликован 07.10.2010 на сайте www.shaybarf.ru, что подтверждается протоколом осмотра доказательств (документ [4]).

Также в возражении приводится заключение [1], в котором приведен сравнительный анализ трех изделий: пояса крепления кабеля производства ООО ТД «Урал ИНВЕСТ», изделия завода «Белорецкая Шайба» и технического решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на вывод, сделанный в заключении [1], о том, что все три сравниваемых изделия являются идентичными по своему назначению, способу исполнения и материалам изготовления, за исключением отличия между изделием ООО ТД «Урал ИНВЕСТ» и изделием завода «Белорецкая Шайба» в толщине соединительного элемента и ленты и отличия изделий ООО ТД «Урал ИНВЕСТ» и завода «Белорецкая Шайба» от изделия по оспариваемому патенту в изгибе рамки и способу крепления несвободного конца ленты к рамке.

Кроме того, в возражении отмечено, что сама идея прижимного устройства, охарактеризованного в оспариваемом патенте, была известна из ГОСТа [6].

По мнению лица, подавшего возражение, из указанного ГОСТа [6] известен пояс крепления кабеля, который содержит металлическую ленту и соединенную с лентой металлическую рамку, при этом изделие по оспариваемому патенту имеет отличия от известного пояса крепления, однако данные отличительные признаки являются не существенными для достижения технического результата.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что из сведений, указанных в ГОСТе [6], а также из чертежа, размещенного на сайте завода «Белорецкая Шайба», известны изделия того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, которым присущи все существенные признаки, приведенные в указанном независимом пункте формулы полезной модели.

Доводы в отношении полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, а также в отношении зависимого пункта 2 формулы, в возражении отсутствуют.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2021, был представлен отзыв.

По мнению патентообладателя, представленные с возражением чертежи с сайта завода «Белорецкая Шайба» не подтверждены сведениями о дате помещения указанных чертежей в эту электронную среду, которая была бы документально подтверждена.

Также в отзыве отмечено, что кроме представленной с возражением фотографии двух изделий какой-либо другой информации, в частности, указанных в возражении чертежей с размерами, на сайте завода

«Белорецкая Шайба» обнаружить не удалось и не представлены какие-либо сведения о том, что данные чертежи с размерами являются общедоступными.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что с возражением не представлены сведения, подтверждающие, что информация с сайта завода «Белорецкая Шайба» была общедоступна на дату приоритета оспариваемого изобретения, в связи с чем данная информация не может быть принята к рассмотрению.

В отношении ГОСТа [6] в отзыве отмечено, что в нем отсутствует какая-либо конкретная информация о конструктивных особенностях изделия, кроме номинальной длины поясков, их массы, а также наличия точечной сварки.

При этом, по мнению патентообладателя, признаки, характеризующие изделие по оспариваемому патенту, указанные в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

Также в отзыве обращено внимание на сведения, приведенные в описании оспариваемого патента, обуславливающие наличие причинно-следственной связи между признаками, содержащимися в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, и техническим результатом.

На основании изложенного в отзыве сделан вывод о том, что доводы возражения не являются обоснованными.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2021, патентообладателем были представлены дополнительные материалы, представляющие собой распечатки страниц из интернет-архива «WaybackMachine» с сайта <http://web.archive.org>, содержащие упоминание о сайте <https://shaybarf.ru>, на 5 л. (далее - [7]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (15.11.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее – 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 2008 г. № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент).

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. 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 подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации является дата их официального опубликования, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через on-line доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной

электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении приводится заключение [1], в котором приведен сравнительный анализ трех изделий: пояса крепления кабеля производства ООО ТД «Урал ИНВЕСТ», изделия завода «Белорецкая Шайба» и технического решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении упомянутого в заключении [1] изделия, а именно, пояса крепления кабеля производства ООО ТД «Урал ИНВЕСТ», в возражении лишь декларативно указано, что оно выпускается с 2008 года, однако не представлено каких-либо сведений, подтверждающих данное утверждение, в частности, не представлено документов, подтверждающих известность конструкции данного изделия до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, введение данного изделия в гражданский оборот или его использование на территории Российской Федерации до указанной даты приоритета.

Кроме того, в возражении отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что изделие, изображенное на фотографиях в заключении [1], является тем же самым упомянутым в заключении изделием производства ООО ТД «Урал ИНВЕСТ», а также сведения,

подтверждающие, что на всех фотографиях изображено одно и то же изделие.

Таким образом, в отсутствие указанных выше сведений проведение сравнительного анализа конструктивных особенностей изделия производства ООО ТД «Урал ИНВЕСТ» с изделием завода «Белорецкая Шайба» и изделием по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, является некорректным и на основании данного анализа не может быть проведена оценка патентоспособности оспариваемой полезной модели, поскольку не подтверждена возможность включения сведений об изделии производства ООО ТД «Урал ИНВЕСТ» в уровень техники (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении изделия завода «Белорецкая Шайба» следует отметить, что в возражении приведена распечатка страницы из сети Интернет с сайта завода «Белорецкая Шайба», содержащая чертеж изделия и приложенная к протоколу осмотра доказательств [4], (далее – распечатка [4.1]).

При этом в возражении отмечено, что изделию, изображенному на чертежах в указанной распечатке [4.1], присущи все существенные признаки устройства, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, анализ приведенных в распечатке [4.1] чертежей изделия показал, что они характеризуют прижимное устройство крепления изделий (клямсу), т.е. средство того же назначения. Прижимное устройство включает в себя соединительный элемент и ленту. При этом соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, один конец ленты пропущен через плоскую рамку и закреплен сваркой с лентой. Другой конец ленты выполнен с возможностью оборачивания вокруг второй незакрепленной короткой стороны плоской

рамки и удержания к прижимаемому объекту. При этом плоская рамка выполнена толще металлической ленты (2,0-2,5 мм рамка и 0,8-1,0 мм лента) [см. чертежи].

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в распечатке [4.1], по меньшей мере, тем, что внутренние кромки и углы плоской рамки выполнены скругленными, а один конец ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что приведенные отличительные признаки являются существенным для достижения технических результатов, заключающихся в повышении надежности крепления кабеля за счет обеспечения плотного прижатия кабеля, повышении технологичности за счет обеспечения универсальности прижимного устройства, увеличении срока службы прижимного устройства за счет компактности и малых габаритов, за счет снижения трудозатрат монтажа и демонтажа на колонне труб.

Данный вывод основан на следующем.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту приведена причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и указанными выше техническими результатами.

Так, из сведений, приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту, следует, что существенным для достижения технических результатов (повышение надежности крепления кабеля за счет обеспечения плотного прижатия кабеля, увеличение срока службы прижимного устройства за счет компактности и малых габаритов) является закрепление конца ленты сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки.

Очевидно, что такое соединение исключает возможность образования утолщений в конструкции, связанных с продеванием конца

ленты через рамку и привариванием этого конца к ленте, а также обеспечивает более обтекаемую форму изделия, что способствует более плотному прилеганию к скрепляемым изделиям и снижает вероятность задевания и порчи самого изделия в процессе эксплуатации.

Данные выводы подтверждают также сведения, приведенные в описании оспариваемого патента. Так, на стр. 4 описания указано, что в полезной модели исключены внешние воздействия и дополнительные нагрузки, например, удары на прижимное устройство, в связи с плотным прилеганием и обеспечением обтекаемой формы для прижатия устройства к трубе НКТ и кабеля благодаря креплению и собственному малому весу конструкции.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту также указано, что внутренние кромки и углы плоской рамки выполнены не прямыми, а скругленными, с целью снижения напряжений, возникающих в момент затягивания металлической ленты в месте оборачивания ее вокруг стенки плоской рамки, что, соответственно, влияет на повышение надежности крепления кабеля, увеличение срока службы прижимного устройства, а также снижает трудозатраты на монтаж и демонтаж.

Таким образом, в описании оспариваемого патента приведены сведения, обуславливающие вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, касающимися того, что внутренние кромки и углы плоской рамки выполнены скругленными, а один конец ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, и техническими результатами, направленными на повышение надежности крепления кабеля за счет обеспечения плотного прижатия кабеля, увеличение срока службы прижимного устройства за счет компактности и малых габаритов, снижение трудозатрат на монтаж и демонтаж на колонне труб.

Из сказанного выше следует, что указанные выше отличительные признаки, касающиеся того, что внутренние кромки и углы плоской рамки

выполнены скругленными, а один конец ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, являются существенными (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента).

Таким образом, прижимному устройству, охарактеризованному в распечатке [4.1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, а связи с чем устройство, охарактеризованное в упомянутом пункте формулы, соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Что касается доводов, изложенных в отзыве, касающихся того, что сведения, приведенные в распечатке [4.1], не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, то в отношении них необходимо отметить следующее.

На упомянутой распечатке [4.1] проставлена дата 07.10.2010, т.е. дата, ранее даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту. Также к возражению приложен ответ [5] директора ТПК «Завод Белорецкая шайба», в котором декларативно констатировано, что указанный чертеж изделия действительно был опубликован на сайте завода 07.10.2010 и указанное изделие производилось заводом в тот же период.

Вместе с тем, патентообладателем в ответ на доводы лица, подавшего возражение, также были представлены распечатки [7] страниц из интернет-архива «WaybackMachine» с сайта <http://web.archive.org>, содержащие данные об архивировании страниц сайта завода «Белорецкая Шайба» <https://shaybarf.ru>, приведенных в возражении. Согласно представленным распечаткам самое раннее упоминание об изделиях завода «Белорецкая Шайба» (клямсах), описанных на сайте завода, зафиксировано указанным интернет-архивом в 2015 году, т.е. позже даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Таким образом, указанные выше сведения из распечатки [4.1] и ответа [5] о дате размещения чертежей на сайте завода «Белорецкая Шайба», а также сведения из распечаток [7], являются противоречивыми, что не позволяет сделать однозначный вывод о возможности включения указанных сведений (чертежей) из указанной распечатки [4.1] в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2 пункта 22.3 Регламента).

Вместе с тем следует отметить, что представление сторонами спора каких-либо дополнительных сведений и доказательств о возможности или невозможности включения указанного выше источника информации [4.1] в уровень техники, а также их анализ, не является целесообразным, поскольку это не изменит вышесделанный вывод о соответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приведен ГОСТ [6], содержащий сведения, на основании которых в возражении также сделан вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

При этом решение, охарактеризованное в ГОСТе [6], раскрывает прижим для крепления трубопроводов и кабелей, т.е. средство того же назначения.

Прижим по ГОСТу [6] включает в себя соединительный элемент и металлическую ленту. При этом соединительный элемент выполнен в виде плоской пластины прямоугольной формы с двумя отверстиями. Один конец металлической ленты пропущен через отверстие плоской пластины и закреплен сваркой с лентой, а другой конец металлической ленты

выполнен с возможностью оборачивания вокруг второй короткой стороны плоской пластины и удержания к прижимаемому объекту. Внутренние кромки отверстий плоской пластины выполнены скругленными [см. черт. 15-17].

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в ГОСТе [6], по меньшей мере, тем, что один конец ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, а плоская рамка выполнена толще металлической ленты.

Тут следует отметить, что в настоящем заключении выше сделан вывод о том, что признаки, касающиеся того, что один конец ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, являются существенными.

Что касается выполнения плоской рамки толще металлической ленты, то в описании оспариваемого патента отмечено, что для увеличения несущей способности на разрыв толщина металла плоской рамки выполнена большей толщины металла металлической ленты, например, в 1,5-2,5 раза.

Данные сведения обуславливают наличие причинно-следственной связи между признаками, касающимися выполнения плоской рамки толще металлической ленты, и приведенными в описании оспариваемого патента техническими результатами, касающимся, в частности, увеличения срока службы и надежности изделия, т.е. указанные признаки являются существенными (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента).

Таким образом, прижимному устройству, охарактеризованному в ГОСТе [6], также не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по

независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного вывода признаки зависимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не анализировались.

В отношении устройства, охарактеризованного в независимом пункте 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, следует отметить, что в возражении не содержится каких-либо доводов о несоответствии данного устройства условиям патентоспособности, а анализ приложенных к возражению документов и материалов показал, что они не содержат сведений о техническом решении, характеризующем ключ для осуществления работы прижимного устройства крепления длинномерных изделий.

Что касается документов [2] и [3], представленных с возражением, то следует отметить, что документ [2] представляет собой увеличенный чертеж изделия, изображенного на распечатке [4.1], а документы [3] содержат копию оспариваемого патента и копию заявки на выдачу указанного патента. Данные материалы приведены для сведения и не изменяют сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 160284 оставить в силе.