

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ЗАО "Патентные услуги" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.09.2005, против выдачи патента Российской Федерации №2180058, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2180058 "Дюбель" выдан по заявке №2001102713/28 с приоритетом от 31.01.2001 на имя Е.Н.Тептелева, В.А.Трефилова, В.В.Веремеенко, В.Л.Трахтенгерца, А.Л.Поспелова со следующей формулой изобретения:

"1. Дюбель, содержащий стержень с головкой и острием, при этом стержень выполнен круглой, или овальной, или эллиптической формы, длина стержня выбрана в пределах 5,0 - 22,6 его максимальных диаметров, диаметр головки дюбеля выбран в пределах 1,2 - 3,6 максимальных диаметров стержня, острие стержня выполнено криволинейной, или конической, или пирамидальной формы, или их сочетаний, при этом длина острия на стержне дюбеля выбрана в пределах 1,28 - 3,4 максимальных диаметров стержня, прилегающего к его острию, твердость дюбеля после термообработки выбрана в пределах $HRC_{\Sigma} = 45 - 60$, при этом поверхность стержня дюбеля выполнена рифленой, длина рифления составляет 0,25 - 1,0 длины стержня, шаг рифления выбран в пределах 0,03 - 0,52 максимального диаметра стержня дюбеля, а глубина рифления выбрана в пределах 0,02 - 0,15 максимального диаметра стержня дюбеля, на стержне дюбеля установлена шайба, наружный размер шайбы выбран в пределах 2,2 - 5,4 максимальных диаметров

стержня дюбеля.

2. Дюбель по п. 1, отличающийся тем, что шайба выполнена с твердостью, меньшей по сравнению с твердостью стержня дюбеля.

3. Дюбель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что он выполнен из стали с содержанием углерода 0,57 - 0,79 мас. %, марганца 0,3 - 0,95 мас. %, кремния 0,11 - 0,56 мас. %, хрома до 0,35 мас. % и никеля до 0,35 мас. %.

4. Дюбель по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что поверхность дюбеля и шайбы снабжена антикоррозионным покрытием методом гальванического цинкования с последующим хроматированием".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона 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), было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

При этом в возражении отмечено, что в случае выполнения стержня круглой формы не может быть получен материальный эквивалент признака "максимальный диаметр стержня". Указано также, что в части количественных значений признаков "...изобретение включает в себя интервалы значений, характеризующих известное решение...".

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие документы:

Технические условия ТУ 14-4-1231-83, зарегистрированные в уполномоченном органе 09.11.1983 с изменениями 2, зарегистрированными в уполномоченном органе 29.05.1986, с изменениями 3, зарегистрированными в уполномоченном органе

30.08.1988 – далее [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2005, лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

Дополнение к ранее поданному возражению – далее [2].

Пояснительная записка к "Техническим условиям..." – далее [3].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ,

изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.8 Правил ИЗ, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4 правил ИЗ, если установлено, что признак охарактеризован понятиями, не обеспечивающими возможность его идентифицирования но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такие понятия или признак во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ, 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. При этом для нормативно-технической документации датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является

промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме выше приведенной формулы.

Анализ доводов, изложенных в возражении, и признаков представленных в независимом пункте изобретения по оспариваемому патенту показал следующее.

Материалы [2], [3], представленные лицом, подавшим возражение на заседании коллегии 07.11.2005, не могут быть приняты во внимание, т.к. отсутствовали в первоначальных материалах поданного возражения.

Описание изобретения по оспариваемому патенту содержит указание назначения – "...для использования на строительно-монтажных работах путем забивки монтажными пистолетами...".

Описание изобретения по оспариваемому патенту содержит указание средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения – "...предложенная конструкция может выпускаться на стандартном технологическом оборудовании...".

Изобретение по оспариваемому патенту содержит признак, выраженный родовым понятием (дюбель) с видовыми отличиями, характеризующими конкретные варианты его выполнения. Возможность реализации указанного выше назначения очевидна и не вызывает сомнений, поскольку подобные изделия аналогичного назначения широко известны в уровне техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту соблюдены все требования, регламентированные пунктом 19.5.1 Правил ИЗ в связи с чем оно соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" (подпункт (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, пункт 1 статьи 4 Закона).

Независимый пункт формулы изобретения содержит признаки, охарактеризованные понятиями, выраженные в виде альтернативы, в связи с чем, проверка соответствия условию патентоспособности "новизна" проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий (подпункт (2) пункта 19.5, подпункт (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Терминология, использованная для характеристики некоторых признаков изобретения по оспариваемому патенту, не корректна с технической точки зрения. Так выражение "...стержень выполнен

круглой, овальной или эллиптической формы..." очевидно, следует понимать, как "...стержень выполнен с поперечным сечением в виде круга, овала или эллипса...". Также и "...острие криволинейной формы..." следует понимать, как "...острие в виде тела вращения с криволинейной образующей...". Данные уточняющие формулировки необходимы для обеспечения возможности адекватного понимания признаков, представленных в формуле изобретения.

В формуле изобретения оспариваемого патента указан признак "...поверхность стержня дюбеля выполнена рифленой..." с определенной длиной, глубиной и шагом рифления. Очевидно, что в таком случае реальная форма, по крайней мере, некоторых сечений стержня не может являться ни кругом, ни овалом, ни эллипсом. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что признак формы выполнения стержня - "круглой, овальной или эллиптической", следует трактовать не в идеальном (геометрическом) значении, а в номинальном, т.е. в том значении, как понятие "круглый" используется, например, для обозначения продукции по ГОСТ 2590-88 "Прокат стальной горячекатаный круглый". В равной мере сказанное относится и к овальной и к эллиптической формам сечений. В связи с этим использование в формуле указанного изобретения признака "максимальный диаметр" в отношении варианта выполнения стержня с сечением круглой формы, как формы, номинально характеризующей понятием "диаметр", некорректно с терминологической точки зрения.

Таким образом, признаки выполнения стержня и острия в адекватном виде могут быть выражены, как стержень "...с номинальным поперечным сечением в виде круга, овала или эллипса..." и острие (в варианте его "криволинейного" выполнения) - "...острие, поверхность которого есть тело вращения с криволинейной образующей...".

Формула изобретения в независимом пункте содержит признаки:

- 1) "...стержень с головкой и острием...",
- 2) "...острие стержня выполнено...",
- 3) "... длина острия на стержне..."
- 4) "...диаметр головки дюбеля..."
- 5) "...длина рифления составляет 0,25 – 1,0 длины стержня..."
- 6) "...стержень выполнен круглой, или овальной или эллиптической формы..."
- 7) "...острие выполнено... пирамидальной формы..."

Признак 1) свидетельствуют о том, что "стержень", – это элемент, включающий и острие и головку. Признаки 2) и 3) свидетельствуют о том, что острие стержня является частью стержня. Признак 4) позволяет трактовать понятие "стержень", как элемент, не включающий головку.

Совокупность признаков 5), 6), 7) свидетельствуют о том, что стержень, - это элемент, не включающий ни острие, ни головку. Это обусловлено тем, что, если трактовать понятие "стержень", как ту часть дюбеля, которая объединяет и цилиндрический участок и острие, то имеет место противоречие признаков, выраженных альтернативой. Так в варианте выполнения стержня "круглой, овальной или эллиптической формы", т.е. когда его поперечное сечение номинально представляет собой круг, овал или эллипс, эта форма сечения, как присущая всему стержню, в равной мере должна быть присуща и острию. Следовательно, стержень "круглой, овальной или эллиптической формы" может иметь острие "криволинейной или конической" формы, как имеющее в сечении круг, овал или эллипс, но не может иметь острие "пирамидальной" формы (признак 7)), т.к. сечение пирамиды – многоугольник.

Описание изобретения и поясняющие чертежи свидетельствуют о том, что стержень - это участок дюбеля, не содержащий ни головку, ни

острие, а представляет собой только цилиндрический участок дюбеля – стержень (поз. 1), на котором выполнено рифление (поз. 4).

Вышеуказанное обуславливает противоречивость характеристик, выражающих признак "длина стержня", что обуславливает невозможность его однозначного определения, в связи с чем, данный признак следует признать неидентифицируемым (подпункт (4) пункта 3.3.1, подпункт (3) пункта 19.4 Правил ИЗ).

Из источника информации [1] известно средство того же назначения, что изобретение по оспариваемому патенту - дюбель, включающий стержень номинально круглого сечения с головкой и острием в виде тела вращения с криволинейной образующей, установленную на дюбеле шайбу и имеющий участок рифленой поверхности на стержне. При этом сведения, содержащиеся в указанном источнике информации, позволяют сделать вывод об известности следующих параметров дюбеля с соответствующими допусками на отклонение от номинального значения:

- диаметр стержня,
- длина дюбеля,
- диаметр головки дюбеля,
- длина острия,
- твердость,
- длина рифления,
- шаг рифления,
- глубина рифления,
- наружный размер шайбы.

Диаметр стержня, длина дюбеля, диаметр головки известного дюбеля указаны в таблице по п. 1.1 в [1].

Проставленные на чертежах известного дюбеля размеры позволяют

определить длины его участков – длину головки (не менее 6 мм., как указано на л. 4 в [1]), длину острия и, следовательно, длину цилиндрического участка дюбеля. Длина острия однозначно определяется из чертежей с учетом текста, приведенного на л. 5 в [1] в пункте 2.6 – "...острие дюбеля должно иметь плавный переход по радиусу в цилиндрическую часть, притупление острия дюбеля не должно превышать 0,8 мм....". Расчет длины острия из известных геометрических соотношений для прямоугольного треугольника (см. И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев, Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ, ОГИЗ, М., Л., 1948, стр. 189 – "теорема Пифагора") показал следующее. Для номинального диаметра d , равного 3,7 мм, номинального радиуса R , равного 18 мм. и притупления, равного 0,4 мм. длина острия составляет 7,4 мм., что соответствует величине $2d$ ($3,7 \times 2 = 7,4$). Длина цилиндрической части дюбеля очевидно равна длине всего дюбеля (по таблице в пункте 1.1 в [1]) за вычетом длины головки и длины острия.

Верхний предел твердости дюбеля, а также шаг и глубина рифления указаны на л. 5 в [1].

Длина рифления указана на л. 8 в [1].

Наружный размер шайбы указан на л. 4 в [1].

Все размеры известного дюбеля, приведенные в [1] имеют допуски на отклонение размеров от номинальных (неуказанные предельные отклонения - соответствуют 12-му и 15-му квалитетам по ГОСТ 25347-82). Таким образом, размеры элементов известного дюбеля по отношению к его номинальному диаметру с учетом полей допусков на размеры лежат в определенных диапазонах, частично совпадающих с диапазонами аналогичных соотношений размеров тех же элементов дюбеля по оспариваемому патенту. Диапазоны твердости указанных дюбелей также частично совпадают. Это обстоятельство свидетельствует о том, что часть

совокупностей признаков изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованных понятиями, выраженными в виде альтернативы для варианта выполнения дюбеля с сечением номинально круглой формы, присуща известному дюбелю (подпункты (2), (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

При этом та часть совокупностей признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, которая характеризуется номинально овальной или номинально эллиптической формой сечения стержня в совокупности с остальными признаками независимого пункта указанной формулы соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку не известна из представленного в возражении уровня техники.

Таким образом, не все изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованные в независимом пункте формулы, патентоспособны.

Письмом от 11.11.2005, а также на заседании коллегии 10.01.2006 в соответствии с п. 4.9 Правил ППС Палатой по патентным спорам патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения, что обусловило бы признание оспариваемого патента недействительным частично с сохранением правовой охраны в части тех совокупностей признаков, которые не известны из представленного в возражении уровня техники.

Необходимо отметить, что поскольку на заседании коллегии 07.11.2005 было установлено, что оспариваемый патент может быть признан недействительным частично, патентообладателю было сообщено в уведомлении от 11.11.2005 о том, что лицо, участвующее в рассмотрении возражения со стороны патентообладателя, должно иметь соответствующие полномочия, основанные на доверенности. Прибывший на заседании коллегии 10.01.2006 А.Л. Поспелов доверенности не имел, в

связи, с чем не мог быть признан надлежащим представителем патентообладателя, имеющим полномочия для внесения изменений в формулу изобретения оспариваемого патента.

По поводу представленного присутствовавшим на заседании коллегии 10.01.2006 А.Л.Поспеловым особого мнения, приобщенного к протоколу, необходимо отметить следующее.

По пункту 1 особого мнения. В соответствии с действующей инструкцией по оформлению исходящей корреспонденции Палата по патентным спорам направляет уведомление о дата заседания коллегии в тот адрес, который указан заявителем в заявлении на выдачу патента качестве адреса для переписки.

По пункту 2 особого мнения. До начала заседания коллегии 10.01.2006 председательствующим было разъяснено, что осуществление видеозаписи проводится в специально оборудованном помещении лицом, уполномоченным на это руководством Роспатента, при этом носитель с видеозаписью участникам рассмотрения не выдается. Использование записывающей аппаратуры участниками рассмотрения самостоятельно, на чем настаивал А.Л.Поспелов, в соответствии с п. 4.7 Правил ППС допускается с согласия членов коллегии. Своего согласия на использование записывающей аппаратуры членами коллегии высказано не было.

По пункту 3 особого мнения. Прибывший на заседание коллегии 10.01.2006 вместе с А.Л.Поспеловым И.О.Штых не имел надлежащей доверенности от патентообладателя и, не будучи одним из патентообладателей патента №2180058, присутствуя на заседании, по указанной причине не был внесен в протокол в качестве лица, участвующего в рассмотрении возражения.

По пунктам 4, 5 особого мнения. После выступления А.Л.Поспелова

на заседании коллегии 10.11.2006 председательствующим было предложено высказать свое мнение представителю ФИПС Д.А.Задунева, который отказался что-либо сообщить. При этом направление материалов возражения против выдачи патента представителю ФИПС не предусмотрено Правилами ППС. Ознакомление с данными материалами представителя ФИПС до заседания коллегии может быть осуществлено им самостоятельно. Участие представителя ФИПС в заседании коллегии регламентировано пунктом 3.1 Правил ППС.

По пунктам 6, 8 особого мнения. Представленный А.Л.Поспеловым на заседании коллегии 10.01.2006 чертеж не был приобщен к материалам заявки, поскольку не имеет отношения к существу рассматриваемого возражения, а иллюстрирует иное конструктивное выполнение дюбеля, нежели в оспариваемом патенте, а именно, дюбель со ступенчатым профилем. Представленное А.Л.Поспеловым на заседании коллегии письмо ИФНС по Ленинскому району г. Магнитогорска не было приобщено к материалам заявки, поскольку такое письмо уже было представлено А.Л.Поспеловым ранее и на момент рассмотрения возражения находилось в материалах заявки (Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.12.05 №03-64/14921). Следует отметить, что информация, содержащаяся в этой выписке, свидетельствует о том ЗАО "Патентные услуги" на момент подачи возражения являлось юридическим лицом, при этом на данном возражении имеется подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью. Таким образом, поданное возражение полностью соответствует условиям подачи возражений, установленным пунктом 2.2 Правил ППС. Проверка подлинности оттиска печати, равно как и подлинности подписи уполномоченного лица не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, как административного органа.

По пункту 7 особого мнения. На заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2005, о чем патентообладатель был уведомлен письмом от 03.10.2005, А.Л.Поспелов не присутствовал. Отсутствовал также представитель патентообладателя. Ходатайств от патентообладателя о предоставлении копии протокола указанного заседания не поступало.

По пунктам 9, 10 особого мнения. Пояснительная записка к "Техническим условиям..." ([3]) была представлена лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 07.11.2005. Данный документ не направлялся патентообладателю, поскольку отсутствовал, как приложение, в материалах поданного возражения, т.е. выходил за его рамки. По этой причине данная "Пояснительная записка..." не являлась тем документом, на основании которого Палатой по патентным спорам на заседании 07.11.2005 был сделан вывод о том, что длина острия дюбеля раскрыта в материалах, приложенных к возражению. Она раскрыта с достаточной полнотой в тех материалах, которые направлялись патентообладателю до даты указанного заседания.

В приложении (19 листов) к уведомлению от 03.10.2005, направленном патентообладателю, были представлены те листы "Технических условий...", которые были присланы лицом, подавшим возражение, а именно: ТУ 14-4-1231-83 (титульный лист и листы 2-6), ТУ 14-4-1231-83, изменение 2 (титульный лист, стр. 2-4 и лист 8), ТУ 14-4-1231-83, изменение 3 (титульный лист, стр. 2) общим числом 13 листов, что в совокупности с текстом возражения составляет 19 листов.

Следует пояснить, что в соответствии с ГОСТ 1.0-68 "Государственная система стандартизации. Внедрение стандартов. Основные положения." технические условия отнесены к нормативно-технической документации.

В соответствии с ГОСТ 2.115-70 "Технические условия. Порядок

согласования, утверждения и государственной регистрации" технические условия подлежат регистрации в уполномоченном на это органе.

На титульных листах "Технических условий...", представленных в возражении и направленных патентообладателю, имеются штампы уполномоченных органов, в которых эти материалы зарегистрированы ранее даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, что обуславливает правомерность их включения в уровень техники (пункт 22.3 Правил ИЗ).

По пунктам 11, 12 особого мнения. Текст на обратном листе уведомления от 11.11.2005 не свидетельствует о "глубоком неуважении к владельцу патента", а был приведен для ознакомления патентообладателя с мнением коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на заседании 07.11.2005, на котором патентообладатель отсутствовал.

По пункту 13 особого мнения. На заседании коллегии 10.01.2006 председательствующим было объявлено, что особое мнение лиц, участвующих в рассмотрении, может быть представлено в течение 3-х дней с даты проведения заседания и приведенные в нем доводы будут учтены при подготовке решения. Особое мнение А.Л.Поспелова было им представлено и приведенные доводы учтены при подготовке решения.

По пунктам 14, 15, 16 особого мнения. В уведомлении от 11.11.2005, направленном патентообладателю, отсутствует указание на необходимость исключения из формулы изобретения неидентифицируемого признака. Как указывалось выше, Палатой по патентным спорам патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения в связи с тем, что часть совокупностей признаков в формуле изобретения (охарактеризованных признаками, выраженными альтернативными понятиями), известна.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом того, что патентообладателем не были внесены изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту, доводы, содержащиеся в возражении, обосновывают несоответствие изобретения по патенту №2180058 условию патентоспособности "новизна" (подпункт (5) пункта 19.8 Правил ИЗ, пункт 1 статьи 4 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.09.2005, патент Российской Федерации на изобретение №2180058 признать недействительным полностью.