

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение фирмы Рокстек АБ, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.07.2016 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 159362, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 159362 на полезную модель «Компрессионное устройство для кабельного перехода» выдан по заявке № 2015143650/07 с приоритетом от 12.10.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Компрессионное устройство для кабельного перехода, выполненное с возможностью расширения в одном направлении при его сжатии в другом направлении и имеющее состояние хранения, в котором компрессионное устройство ослаблено, и сжатое состояние, в котором размеры компрессионного устройства уменьшены в одном направлении и расширены в другом направлении для достижения достаточного уплотнения, содержащее, по меньшей мере, два клиновидных прижимных раздвижных элемента, расположенных параллельно, выполненных с возможностью перемещения навстречу друг к другу и

прочь друг от друга посредством болтового соединения, и установленный между ними нажимной клин, взаимодействующий с клиновидными прижимными раздвижными элементами, отличающееся тем, что в него введена П-образная прижимная пластина, снабженная, по меньшей мере, одним отверстием для размещения болта, торцы которой взаимодействуют с торцевыми поверхностями клиновидных прижимных раздвижных элементов, нажимной клин снабжен, по меньшей мере, одним отверстием для размещения болта и углублением для размещения и фиксации его головки, узкий конец нажимного клина обращен к внутренней поверхности П-образной прижимной пластины, а на оконечную часть болта с внешней стороны П-образной прижимной пластины навинчена гайка.

2. Компрессионное устройство для кабельного перехода по п. 1, отличающееся тем, что толщина каждого клиновидного прижимного раздвижного элемента выбрана возрастающей по мере приближения к П-образной пластине.

3. Компрессионное устройство для кабельного перехода по п. 1, отличающееся тем, что клиновидные прижимные раздвижные элементы и нажимной клин выполнены из, например, силиконовой резины.

4. Компрессионное устройство для кабельного перехода по п. 1, отличающееся тем, что клиновидные прижимные раздвижные элементы снабжены, по меньшей мере, одной полукруглой канавкой для размещения болта в направлении центральной оси симметрии.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ Кореи № 10-2010-0090583, опубл. 16.08.2010 (далее – [1]);
- выложенная заявка Германии № 3828012, опубл. 30.03.1989 (далее – [2]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, независимый пункт вышеприведенной формулы включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

В частности, в возражении отмечается, что к существенным признакам не могут быть отнесены признаки, характеризующие выполнение пластины именно П-образной формы, взаимодействие пластины с клиновидными элементами именно торцами, фиксацию головки болта в углублении нажимного клина, а также использования именно гайки.

Дополнительно в возражении выражается мнение о том, что «... признаки зависимых пунктов формулы не являются существенными для оспариваемой полезной модели и при включении их в пункт 1 формулы не могут обеспечить новизну полезной модели ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 16.02.2017, по факсу поступил (10.02.2017) отзыв на данное возражение, оригинал которого был представлен на упомянутом заседании 16.02.2017.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, отмечая при этом, что для технических решений, известных из патентных документов [1] и [2], не характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В частности, в отзыве патентообладателя утверждается, что из патентных документов [1] и [2] неизвестно, что прижимная пластина может быть выполнена именно П-образной с торцами, взаимодействующими с клиновидными прижимными элементами. При этом, по мнению патентообладателя, такие признаки являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту. Так в возражении утверждается, что «... именно П-образная форма ... влияет на ... равномерное прижатие уплотнительных модулей ...»; «... П-образная пластина защищает рабочие поверхности от отклонения ..., способствует равномерности прижатия ...»; «... взаимодействующие поверхности ... удерживаются в этой плоскости торцевыми частями П-образной пластины при завинчивании ... при любом усилии ...»; «... прижимная пластина благодаря П-образной форме ... обладает большей жесткостью ..., что обеспечивает равномерный нажим ...».

Также патентообладатель отмечает, что «... наличие гайки на оконечной части болта с внешней стороны П-образной прижимной пластины, форма выполнения пластины являются существенными признаками ...».

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

С учетом даты подачи заявки (12.10.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

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

Патентные документы [1] и [2], имея дату опубликования более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки

соответствия запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Сведения, содержащиеся в материалах патентных документов [1] и [2], указывают на то, что в каждом из них описывается средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно компрессионное устройство, которое может быть использовано для кабельного перехода.

При этом анализ материалов заявки [2] показывает, что известное компрессионное устройство также выполнено «... с возможностью расширения в одном направлении при его сжатии в другом направлении и имеющее состояние хранения, в котором компрессионное устройство ослаблено, и сжатое состояние, в котором размеры компрессионного устройства уменьшены в одном направлении и расширены в другом направлении для достижения достаточного уплотнения ...».

Как видно из заявки [2] известное техническое решение, также как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит два клиновидных прижимных раздвижных элемента (обозначено позициями 5a и 5b), расположенных параллельно, выполненных с возможностью перемещения навстречу друг к другу посредством болтового соединения (поз.13), и установленный между ними нажимной клин (поз.8), взаимодействующий с клиновидными прижимными раздвижными элементами (поз.5a и 5b).

На фигурах 1,2 и 3 графических материалов к заявке [2] визуализируется наличие в известном компрессионном устройстве прижимной пластины (поз.20), снабженной отверстием (поз.21) для размещения болта (поз.13), которая взаимодействует с торцевыми поверхностями клиновидных прижимных раздвижных элементов (поз.5a и 5b).

Нажимной клин (поз.8) в заявке [2], как и в решении по оспариваемому патенту, снабжен отверстием (поз.9) для размещения болта (поз.13).

При этом на фигурах 1,2 и 4 графических материалов к заявке [2] визуализируется наличие у нажимного клина (поз.8) со стороны широкой торцевой поверхности цилиндрического углубления коаксиального отверстия (поз.9) под болт (поз.13). Данное углубление, согласно фиг.1 и 2 графических материалов к заявке [2], обеспечивает размещение головки болта (поз.13) и ограничивает(фиксирует) перемещение головки болта (поз.13) в осевом направлении.

Как видно на фигурах 1-4 графических материалов к заявке [2] нажимной клин (поз.8) размещается в известном устройстве таким образом, что его узкий конец обращен к внутренней поверхности прижимной пластины (поз.20). То есть так же, как это реализовано и в полезной модели по оспариваемому патенту.

На окончечную часть болта (поз.13) в решении по заявке [2], в результате вращательного движения этого болта, навинчивается резьбовое отверстие, выполненное в прижимной пластине. Таким образом, прижимная пластина с резьбовым отверстием выполняет в известном техническом решении также и роль гайки. Так общеизвестно, что в технике под термином «гайка» (см., например, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю.Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. страница 97 (далее – [3])) помимо крепежной детали также понимают и деталь винтовой передачи, имеющую отверстие с резьбой. При этом гайки, работающие в паре с силовым или ходовым винтом, выполняются различных форм и размеров в соответствии с конструкцией узла.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от устройства по патентному документу [2] заключается в том, что клиновидные прижимные раздвижные элементы обладают



возможностью перемещения не только навстречу, но и прочь друг от друга посредством болтового соединения. Кроме того, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от устройства по заявке [2] и тем, что прижимная пластина имеет именно П-образную форму и взаимодействует с клиновидными прижимными раздвижными элементами именно своими торцами. Также из материалов заявки [2] не известно о размещении гайки болтового механизма именно с внешней стороны прижимной пластины.

Однако, упомянутые отличительные признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности их влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Так отсутствует причинно-следственная связь между упомянутыми признаками и возможностью обеспечения равномерного прижатия уплотнительных модулей по всей площади рабочей поверхности.

При этом известность такой причинно-следственной связи не подтверждается какими-либо сведениями, содержащимися в описании к оспариваемому патенту. Что же касается аргументов, представленных в отзыве на возражение, то их нельзя признать убедительными. В частности, нужно отметить, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, характеризующие геометрические параметры П-образной пластины, ее материал, толщину, что не позволяет согласиться с аргументами, утверждающими о наличии у нее повышенной жесткости. В формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют и признаки, которые позволили бы согласиться с доводами патентообладателя о том, что П-образная форма пластины может обеспечить защиту рабочих поверхностей от отклонения, а также может удерживать поверхности взаимодействия пластины и клиновидных элементов в исходной плоскости при любом усилии завинчивания.

Таким образом, техническому решению, известному из выложенной заявки [2] присущи все существенные признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что же касается зависимых пунктов 2-4 вышеприведенной формулы, характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту, то содержащиеся в них признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту. Кроме того, если сопоставить между собой изображения, приведенные на фиг.1 и 2 графических материалов к заявке [2], то становится очевидной известность из данной заявки и признаков независимых пунктов 2 и 4 вышеприведенной формулы. Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-4 в независимый пункт формулы оспариваемого патента не может изменить вывода о несоответствии полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Учитывая сделанный выше вывод, проведение анализа источника информации [1], представленного с возражением, не целесообразно.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 159362 признать недействительным полностью.**