

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.11.2010 от Шахова Сергея Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 82244, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 82244 на полезную модель «Арматурный элемент» выдан по заявке № 2008144972/22 с приоритетом от 12.11.2008 на имя Мехоношина Игоря Александровича (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Арматурный элемент, содержащий стержень, образованный из полимерного связующего и ориентированных вдоль оси стержня нитей из прочного низко модульного материала с анкерными зацепами по концам в виде утолщений, отличающийся тем, что утолщения анкерных зацепов выполнены обмоткой жгутом из того же материала, что и стержень.

2. Арматурный элемент по п.1, отличающийся тем, что обмотки жгутом дополнительно покрыты абразивным материалом, например песком или цементом».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, приводит ряд следующих доводов.

В описании к оспариваемому патенту «некорректно указано назначение полезной модели», поскольку арматурный элемент по оспариваемому патенту не может выполнять функцию анкерования в грунте подпорных стен. Данное мнение обосновано тем, что для анкерования в грунте подпорных стен анкерные крепления должны иметь длину не менее 5 метров, а диаметр анкерной головки должен превышать диаметр стержня более чем в два раза, «...что невозможно обеспечить в данном арматурном элементе...».

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели с реализацией указанного назначения, а также отсутствуют примеры конкретного осуществления полезной модели.

В возражении также указано, что арматурный элемент по оспариваемому патенту будет выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем арматурный элемент, известный из патента RU 2324797, опубликованного 20.05.2008 (далее - [1]). При этом лицо, подавшее возражение, считает, что технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту, не достигается, а именно «...не доказано, что выполнение утолщений анкерных зацепов обмоткой жгутом из того же материала, что и стержень и покрытие их абразивным материалом увеличивает степень сцепления с бетоном...».

В отношении условия патентоспособности "новизна" в возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту была известна до даты приоритета из следующих источников информации:

- патент [1];

- печатное издание «Производство трехслойных панелей наружных стен с гибкими связями», М., 1976 г. (далее - [2]);
- прайс-лист Бийского завода стеклопластиков (далее -[3]);
- распечатка с сайта «Гален» (далее -[4]);
- книга Вишневого П.Ф. «Современные методы анкерного крепления в строительстве», М., «Воениздат», 1981 г. (далее - [5]);
- патент на полезную модель RU 91353, опубликован 10.02.2010 (далее - [6]).

При этом в материалах возражения приведен сопоставительный анализ признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту с техническим решением, известным из патента [1], результаты которого представлены в таблице.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции в отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», дополнительно были представлены следующие словарно-справочные источники информации:

- справочник композиционные материалы, М., «Машиностроение», 1990 г. (далее – [7]);
- справочник композиционные материалы, Киев., «Наукова думка», 1985 г. (далее – [8]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент

(12.11.2008), правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2.1 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 (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, 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 указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ 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 пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

Согласно пункту 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 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ 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 19.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна», показал следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано ее назначение – «арматурный элемент», а также область использования: «для армирования термоизоляционных стеновых строительных конструкций, анкерования в грунте подпорных стен и сооружений». При этом полезная модель по независимому пункту формулы может быть осуществлена с реализацией указанного назначения с помощью известных, в том числе из патента [1], средств и методов с использованием известных материалов. Так, в описании к патенту [1] раскрыт способ изготовления стержней переменного сечения, используемых в качестве арматурного элемента в стеновых конструкциях, путем навивки ровинга из стекловолокна с пропиткой полимерным связующим. Возможность осуществления полезной модели по зависимому пункту 2 формулы, а именно, нанесения на стержень покрытия из абразивного материала, подтверждают сведения из патента RU 31802,

опубликованного 27.08.2003 (далее – [9]), приведенного в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога. Согласно описанию к патенту [9] на стержень, выполненный из стекловолоконистого ровинга и полимерного связующего, наносят слой песка, который закрепляют на поверхности стержня полимерным связующим.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что арматурный элемент по оспариваемому патенту не может выполнять функцию анкерования в грунте подпорных стен, поскольку он не может быть выполнен длиной более 5 метров с диаметром анкерной головки, превышающей диаметр стержня более чем в два раза, не является обоснованным. В описании к оспариваемому патенту не содержится каких-либо указаний по ограничению длины арматурного элемента и диаметра его анкерной головки. При этом, согласно известной из патента [1] технологии изготовления арматурных элементов, последние получают путем непрерывной подачи ровинга, намотанного на бобины, количество которых выбирают в зависимости от требуемых размеров изготавливаемого изделия.

Дополнительно следует обратить внимание на то, что согласно приведенным выше нормативным документам, возможность достижения заявленного технического результата не учитывается при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить следующие.

Указанная в патенте [1] дата публикации (20.05.2008) предшествует дате приоритета оспариваемого патента (12.11.2008). Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Из патента [1] известен арматурный элемент, который является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту (см. абз. 1, с.3 описания к патенту [1]). Из патента [1] также известно, что арматурный элемент выполнен в виде стержня, образованного из полимерного связующего и ориентированных вдоль оси стержня нитей из минерального или химического волокна, в частном случае, из стекловолокна, с анкерными утолщениями по концам, которые выполнены обмоткой ровингом из того же материала, что и стержень.

В патенте [1] не содержится прямого указания на то, что материал нитей стержня - стекловолокно является прочным низкомолекулярным материалом, а также на то, что анкерные утолщения получают обмоткой именно жгутом.

Однако, в описании к оспариваемому патенту в качестве примера прочного низкомолекулярного материала нитей стержня указано стекловолокно, т.е. тот же самый материал, из которого выполнены нити стержня по патенту [1], в связи с чем можно сделать вывод о присущности признака «прочный низкомолекулярный материал» и упомянутому противопоставленному техническому решению.

Из сведений, представленных на странице 14 справочника [7] и на странице 239 справочника [8] следует, что ровинг представляет собой жгут, в связи с чем можно констатировать, что анкерные утолщения на стержне по оспариваемому патенту и по патенту [1] выполнены идентичными способами, а именно, обмоткой жгутом или, что тоже самое, обмоткой ровингом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что из уровня техники на дату приоритета оспариваемого патента известно техническое средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать полезную модель в объеме признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Однако формула полезной модели по оспариваемому патенту включает зависимый пункт 2, который содержит отличительный признак - «обмотки жгутом дополнительно покрыты абразивным материалом, например, песком или цементом».

При этом в описании к оспариваемому патенту указано, что покрытие обмоток жгутом абразивным материалом дополнительно усиливает технический результат, заключающийся в повышении степени сцепления с бетоном анкерных зацепов. Действительно, наличие частиц абразивного материала на поверхности анкерных зацепов повышает шероховатость поверхности, а следовательно, и эффект сцепления зацепов с бетоном, в связи с чем можно сделать вывод о существенности отличительного признака зависимого пункта 2 формулы. При этом необходимо отметить, что в возражении не содержится каких-либо аргументов технического характера, позволяющих считать указанный признак несущественным, а также указаний на его известность в совокупности с другими признаками независимого пункта формулы из приведенных в возражении источников информации [1]-[8].

Воспользовавшись правом, предусмотренным пунктом 4.9 Правил, коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту. От патентообладателя поступило ходатайство о корректировке независимого пункта формулы путем включения в него признаков зависимого пункта 2 - «обмотки жгутом дополнительно покрыты абразивным материалом, например, песком или цементом».

Рассмотрев представленную патентообладателем уточненную редакцию формулы полезной модели и учитывая вышеизложенные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 82244 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам в следующей редакции: