

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. №321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение НПК “Механобр-техника” (далее – заявитель), поступившее 12.01.2018, на решение от 05.12.2017 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2017139624/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Сепаратор для твердых коммунальных отходов”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Сепаратор для твердых коммунальных отходов, имеющий общую для конструктивных элементов раму с закрепленными на ней двумя просеивающими поверхностями, размещенными каскадно, каждая просеивающая поверхность установлена наклонно таким образом, что разгрузочная часть ее находится выше загрузочной, при этом разгрузочная часть первой просеивающей поверхности расположена над загрузочной частью второй просеивающей поверхности, каждая просеивающая поверхность образована вращающимися валками с насаженными на них в шахматном порядке дисками и размещенными между ними разделителями с образованием сортировочных ячеек, на дисках выполнены

зубчатые выступы, равномерно распределенные по периметру, зубья имеют треугольную форму с дугообразно срезанной вершиной, при этом одна кромка зуба является радиальной, закрепленный на раме привод обеспечивает возможность вращения дисков в сторону от радиальной кромки зубьев, отличающийся тем, что между просеивающими поверхностями в зоне пересыпки материала от одной просеивающей поверхности к другой установлен снабженный билами ротор, ось вращения которого установлена в опорах вращения, соединенных с общей рамой, также с рамой соединена отбойная плита, установленная внутри сепаратора в зоне пересыпки материала, при этом отбойная плита закреплена на раме под углом к вертикали, таким образом, что обеспечивается отскакивание от ее поверхности перерабатываемых отходов на вторую просеивающую поверхность, ротор снабжен отдельным приводом, также закрепленном на раме, при этом привод ротора обеспечивает его вращение в противоположном относительно валков направлении с угловой скоростью, превышающей скорость вращения валков.

2. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что диск имеет 6 зубчатых выступов, при этом вторая кромка зуба является тангенциальной.

3. Сепаратор по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что угол наклона просеивающей поверхности не превышает 12° .”

По результатам рассмотрения Роспатент 05.12.2017 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявленное техническое решение не охраняется в качестве полезной модели, поскольку не является устройством.

В решении Роспатента отмечено, что: “... к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы)... заявленное техническое решение содержит следующие устройства, не соединенные между собой сборочными операциями, установленные определенным образом в пространстве согласно технологическому процессу, т.е. не являющиеся частями одной детали: две каскадно расположенные просеивающие поверхности, каждая

из которых имеет собственный привод; ротор с билами, имеющий свой собственный привод; отбойную плиту.”

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением, подчеркивая, что: “ ... наличие ротора с билами, отбойной плиты и место их установки в сепараторе являются существенными признаками. И именно эти признаки включены в формулу полезной модели. Специалист в данной области техники... может найти не один способ осуществления сборочных операций, позволяющих присоединить сборочные единицы к раме. Сами же сборочные операции (заклепки, болтовые соединения, сварка) не являются существенными признаками, они никак не влияют на технический результат... и потому не нашли отражения в формуле и описании полезной модели...”

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

С учетом даты подачи заявки (14.11.2017), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

В соответствии с пунктом 35 Правил проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству. Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

В соответствии с пунктом 56 Правил при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

В соответствии с пунктом 57 Правил в уровень техники с даты приоритета

включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с пунктом 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в

причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 36 Требований для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризующее наличие и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом, согласно положениям пункта 35 Требований к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Родовое понятие заявленной формулы – сепаратор для твердых коммунальных отходов.

Согласно предложенной формуле полезная модель содержит две

просеивающие поверхности, ротор с билами, отбойную плиту (при этом, каждая из просеивающих поверхностей и ротор имеют собственный привод).

Как справедливо отмечено в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, заявленный сепаратор состоит из функционально взаимосвязанных элементов.

Однако с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе, о том, что каждый из входящих в сепаратор элементов представляет собой устройство, имеющее собственное назначение и установленное определенным образом в пространстве согласно технологическому процессу, согласиться нельзя на основании следующего.

Согласно материалам заявки, поступившим на дату ее подачи (описание, чертежи), просеивающие поверхности, ротор с билами и отбойная плита установлены на одной раме, т.е. объединены конструктивно. При этом, только в результате такого конструктивного объединения обеспечивается возможность решения поставленной задачи – повышение эффективности извлечения стекла из твердых коммунальных отходов в нижний продукт.

Действительно, как указано в описании заявки, в заявленном сепараторе твердые коммунальные отходы, загружаемые на просеивающую поверхность, под воздействием вращающихся дисков перемещаются вверх по просеивающей поверхности. При ударе о кромки зубьев происходит разбивание стекла, находящегося в отходах. При пересыпке с первой просеивающей поверхности на вторую материал попадает на ротор, снабженный билами. Оставшееся неразбитым после прохождения первой просеивающей поверхности стекло ударяется о била ротора, отбрасывается на отбойную плиту, от которой отскакивает на диски второй просеивающей поверхности, разбиваясь при ударах. По длине второй поверхности происходит интенсивное просеивание осколков стекла и других мелких фракций в подрешетный продукт.

Таким образом, все элементы устройства, приведенные в предложенной формуле полезной модели, находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В результате конструктивного объединения таких элементов создано одно устройство для разделения твердых коммунальных

отходов.

Следовательно, решение об отказе в выдаче патента вынесено неправомерно.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 06.06.2018 был представлен отчет о поиске и заключение.

В результате дополнительного информационного поиска в уровне техники выявлена заявка № 2017128159/03 (048644), дата подачи – 07.08.2017.

По заявке № 2017128159/03 (дата приоритета которой – 07.08.2017 более ранняя, чем дата приоритета заявленной полезной модели – 14.11.2017) выдан патент Российской Федерации на полезную модель № 181437 (дата публикации – 13.07.2018) (далее – [1]).

Таким образом, данный патент может быть включен в уровень техники с даты приоритета для целей проверки новизны заявленной полезной модели в отношении формулы, с которой состоялась регистрация указанного патента (пункт 57 Правил).

В формуле патента [1] раскрыт сепаратор для твердых коммунальных отходов, включающий следующие признаки заявленной полезной модели:

- наличие общей для конструктивных элементов рамы с закрепленными на ней двумя просеивающими поверхностями, размещенными каскадно;
- каждая просеивающая поверхность установлена наклонно таким образом, что разгрузочная часть ее находится выше загрузочной;
- разгрузочная часть первой просеивающей поверхности расположена над загрузочной частью второй просеивающей поверхности;
- каждая просеивающая поверхность образована вращающимися валками с насаженными на них в шахматном порядке дисками и размещенными между ними разделителями с образованием сортировочных ячеек;
- на дисках выполнены зубчатые выступы, равномерно распределенные по периметру;
- зубья имеют треугольную форму с дугообразно срезанной вершиной;

- одна кромка зуба является радиальной;
- закрепленный на раме привод обеспечивает возможность вращения дисков в сторону от радиальной кромки зубьев;
- между просеивающими поверхностями в зоне пересыпки материала от одной просеивающей поверхности к другой установлены снабженный билами ротор и отбойная плита;
- обеспечивается отскакивание от поверхности плиты перерабатываемых отходов на вторую просеивающую поверхность;
- ротор снабжен отдельным приводом;
- привод ротора обеспечивает его вращение в противоположном относительно валков направлении с угловой скоростью, превышающей скорость вращения валков.

Заявленный сепаратор для твердых коммунальных отходов отличается от сепаратора по патенту [1] тем, что:

- ось вращения ротора установлена в опорах вращения, соединенных с общей рамой;
- также с рамой соединена отбойная плита, установленная внутри сепаратора в зоне пересыпки материала и закрепленная на раме под углом к вертикали;
- привод ротора закреплен на раме.

Как указано в описании заявленной полезной модели, техническим результатом является “повышение эффективности извлечения стекла из ТКО в нижний продукт”.

Согласно описанию, на повышение эффективности извлечения стекла влияет только форма, размер и сила удара зубьев дисков и рабочих элементов ротора (бил). Что касается закрепления элементов конструкции на общей раме и расположения отбойной плиты под углом к вертикали, то в описании заявленной полезной модели не раскрыта причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом. Следовательно, вышеуказанные отличительные признаки не являются существенными.

Из сказанного выше следует, что из патента [1] известны все

существенные признаки формулы заявленной полезной модели.

Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2018, изменить решение Роспатента от 05.12.2017, отказать в выдаче патента на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам.