

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 21.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2010, поданное ООО "Дом Строй" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 88370, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 88370 на полезную модель «Соединительный элемент для строительной арматуры» выдан по заявке №2009129102/22 с приоритетом от 29.07.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Альянс» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

" 1. Соединительный элемент для строительной арматуры, содержащий корпус с коническими резьбовыми отверстиями вдоль его оси, отличающийся тем, что корпус имеет цилиндрическую форму и выполнен из низколегированной высокопрочной стали, угол наклона конической резьбы к осевой корпуза составляет $2 - 6^\circ$, при этом необходимый диаметр корпуса в его критическом сечении составляет

$$Дк = \int_2^{2,66} \sqrt{2,7 R^2},$$

где Дк - диаметр критического сечения корпуса;

R - радиус сечения арматуры.

2. Соединительный элемент по п.1, отличающийся тем, что на торцевой поверхности корпуса выполнены две параллельные оси выемки».

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

мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие материалы:

- Бугров Я.С., Никольский С.М., Высшая математика, т.2, Дифференциальное и интегральное исчисление, Изд. 6-е, стериотип., М.: ДРОФА, 2004, с. 228- 229, 262-263 (далее - [1]);
- ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия. Дата введения 01.01.1996, Минск, Межгосударственный стандарт по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - [2]);
- Новый политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», с. 257 (далее - [3]);
- Терминологический словарь «Металлы», том 1, Москва-Запорожье, 2005, с.121 (далее - [4]).
- Патент RU № 82465, опубл. 27.04.2009 (далее - [5]).

В отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании, формуле и чертежах полезной модели по оспариваемому патенту не приведено средств и методов, позволяющих осуществить ее в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы полезной модели, а именно, приведенное в независимом пункте математическое выражение не позволяет произвести расчет диаметра корпуса соединительного элемента.

По мнению лица, подавшего возражение, математическое выражение приведено с использованием знака интеграла, имеющего нижний и верхний предел, и должно представлять собой определенный интеграл некоторой подинтегральной функции. При этом в возражении обращается внимание на

то, что при интегральном исчислении необходимым условием является также указание переменной интегрирования, и, согласно книги [1] подинтегральное выражение должно иметь вид $f(x)d(x)$, где $f(x)$ - подинтегральная функция, а $d(x)$ – указывает на переменную интегрирования. Вместе с тем, математическое выражение в формуле полезной модели по оспариваемому патенту подразумевает расчет диаметра корпуса исходя из выбранного радиуса арматуры R , величина которого является не переменной, а постоянной, следовательно, запись после знака интеграла в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не является функцией вида $f(x)$.

Исходя из вышеизложенного, лицо, подавшее возражение считает, что за знаком интеграла в математическом выражении отсутствует подинтегральное выражение, необходимое для интегрального вычисления, и, следовательно, данное математическое выражение не имеет смысла.

На основании этих доводов в возражении сделан вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в соответствии с доводами, изложенными выше в настоящем заключении, содержащееся в формуле оспариваемого патента выражение не может быть принято во внимание как не имеющее смыслового содержания.

Кроме того, смысловое содержание термина «критическое сечение» в контексте строительной механики не может быть идентифицировано специалистом на основании существующего уровня техники.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, признак, охарактеризованный математическим выражением и признак «диаметр критического сечения корпуса» являются несущественными.

В возражении также отмечено, что техническим результатом от

использования полезной модели по оспариваемому патенту является обеспечение высоких механических свойств соединительного элемента, высокой технологичности и простоты. При этом отсутствие указания на то, какие именно механические свойства являются высокими у соединительного элемента по оспариваемому патенту не позволяет оценить существенность признака, характеризующего конкретный вид стали, из которой изготовлено данное изделие.

Лицо, подавшее возражение, считает, что часть признаков полезной модели по оспариваемому патенту является несущественными (как отмечено выше в настоящем заключении), а остальные признаки известны из описания и чертежей к патенту [5].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до даты заседания коллегии по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает упомянутый Кодекс, 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 и зарегистрированным в Минюсте 24.12.2008 рег.№ 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если оно может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сферы.

В соответствии с подпунктом 2.1. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, 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. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. 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.

Согласно подпункту (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. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели. 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 пункта 22.3. Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, являются:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, в отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Описание и формула полезной модели по оспариваемому патенту на дату подачи заявки содержали указание на назначение полезной модели, а именно, формула изобретения содержала родовое понятие, отражающее назначение - «соединительный элемент для строительной арматуры», а в описании к оспариваемому патенту в разделе «область техники» указано, что «полезная модель относится к области строительства, а именно к конструированию механических элементов для соединения строительных арматур». Таким образом, в описании и формуле полезной модели по оспариваемому патенту содержится указание на назначение полезной модели.

Вместе с тем, формула полезной модели, с которой был выдан оспариваемый патент, содержит признак, охарактеризованный в виде математического выражения:

$$\Delta_k = \int_2^{2,66} \sqrt{2,7 R^2}$$

где Δ_k – диаметр критического сечения корпуса,

R – радиус сечения арматуры.

При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыты такие определения, как «критическое сечение» и «диаметр

критического сечения корпуса» применительно к соединительному элементу. Как следует из чертежа к оспариваемому патенту (рисунок 1) соединительный элемент представляет собой корпус, имеющий цилиндрическую форму, вдоль оси которого выполнено коническое резьбовое отверстие, имеющее сужение в центральной части, в которое устанавливается строительная арматура. Однако, поскольку на чертеже отсутствует обозначения позиции D_k , соответственно, не представляется возможным уяснить какой диаметр рассчитывают по приведенному математическому выражению - диаметр корпуса или диаметр отверстия в месте его сужения.

Кроме того, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту математическое выражение приведено с использованием знака интеграла, имеющего нижний и верхний предел, и должно представлять собой определенный интеграл подинтегральной функции (см. книгу [1]), а при интегральном исчислении необходимым условием является указание переменной интегрирования, при этом подинтегральное выражение должно иметь вид $f(x)d(x)$, где $f(x)$ - подинтегральная функция, а $d(x)$ – указывает на переменную интегрирования.

Вместе с тем, математическое выражение, содержащееся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, подразумевает расчет критического диаметра корпуса исходя из радиуса арматуры R . Однако, как следует из чертежа к оспариваемому патенту, строительная арматура представляет собой цилиндрическую трубу с сужением на конце, т.е. строительная арматура имеет участок с постоянным радиусом и участок на конце с переменным радиусом. Поскольку на чертеже отсутствует обозначение позиции R , а также с учетом того, что при интегральном исчислении необходимым условием является указание переменной интегрирования (указание которое отсутствует в математической формуле), а под радиусом арматуры понимается радиус цилиндрической части трубы, который является постоянной величиной, не представляется возможным

уяснить каким образом следует производить расчет по содержащемуся в формуле математическому выражению.

Таким образом, содержащееся в формуле полезной модели оспариваемого патента выражение не имеет математического смысла, поскольку в нем отсутствует указание переменной интегрирования.

Также можно отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует пример расчета диаметра критического сечения корпуса в соответствии с приведенной математической формулой, который бы проиллюстрировал расчет по указанной формуле.

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что в описании, формуле и чертежах полезной модели по оспариваемому патенту не приведено средств и методов, позволяющих осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы полезной модели.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Поскольку установлено, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», анализ оценки соответствия ее условию патентоспособности «новизна» не проводился.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №88370 на полезную модель признать недействительной полностью.