

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. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Меженина А.И. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.03.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 183286, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 183286 «Хомут червячный» выдан по заявке № 2018115784 с приоритетом от 27.04.2018. Обладателем исключительного права по патенту является ООО «Мега-Фикс Трейд» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Хомут червячный, содержащий корпус, одна часть которого выполнена в виде неполного прямого цилиндра, в котором установлен стержень зажимного винта с резьбовым участком, а другая часть корпуса

выполнена с плоским опорным участком, на котором размещены концы свернутой в кольцо гибкой металлической ленты, при этом один конец ленты зафиксирован в корпусе с его плоским опорным участком, а другой конец ленты снабжен зубчатой дорожкой, находящейся в зацеплении с резьбовым участком стержня зажимного винта, головка которого снабжена цилиндрическим буртиком, контактирующим с торцевой поверхностью корпуса, отличающийся тем, что на внешней поверхности корпуса вблизи торца, контактирующего с буртиком зажимного винта, выполнены углубления с образованием на внутренней поверхности корпуса выпуклостей, обеспечивающих фиксацию стержня зажимного винта между его резьбовым участком и буртиком головки.

2. Хомут червячный по п. 1, отличающийся тем, что углубления расположены оппозитно друг к другу.

3. Хомут червячный по п. 1, отличающийся тем, что конец гибкой ленты зафиксирован с плоским опорным участком корпуса посредством точечной сварки».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода с возражением представлен патентный документ RU 2193133 С2, опубл. 20.11.2002 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению по патентному документу [1]. В возражении представлена таблица, где проведен сопоставительный анализ признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих техническое решение по патентному документу [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 11.05.2023 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано, что «при установлении новизны необходимо выявить из предшествующего уровня техники решение с идентичной совокупностью признаков, включая родовое понятие». Следовательно, при определении новизны полезной модели по оспариваемому патенту во внимание должны быть приняты признаки известного технического решения по патентному документу [1], «не прибегая при этом к доктрине эквивалентов». Для определения новизны полезной модели по оспариваемому патенту «необходимо в формуле противопоставленного патента... или ее части выявить все существенные идентичные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы Оспариваемой полезной модели, включая родовое понятие».

В отзыве приведена таблица, где проведен сопоставительный анализ признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков формулы, характеризующих техническое решение по патентному документу [1].

Проведенный в таблице сравнительный анализ, по мнению патентообладателя, показывает, что ни формула изобретения по патентному документу, ни ее часть не содержат всю совокупность существенных идентичных признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве отмечено, что «сравниваемые технические решения имеют отличающиеся существенные признаки, которые влияют на достижение заявленных технических результатов», в подтверждение этого, в отзыве приведены доводы о влиянии признаков формулы изобретения по патентному документу [1] на технический результат, указанный в описании к патентному документу [1].

По мнению патентообладателя, «конструктивные отличия сравниваемых устройств обеспечивают и различия в их реализации в частности, при сборке».

В подтверждение данного довода, в возражении представлена таблица, где проведен сравнительный анализ сборки хомута по оспариваемому патенту и хомута по патентному документу [1].

Также в отзыве указано, что в сравниваемых конструкциях площадь контакта буртика с торцевой поверхностью корпуса различна. Это обеспечивает разную степень надежности фиксации винта. Признаки нельзя признать идентичными, т.к. сопряжение по всей окружности буртика - это не то же самое, что сопряжение только на половину ее длины. Для специалиста это очевидно. Буртик винта не может контактировать со всей торцевой поверхностью корпуса из-за того, что его опорная часть имеет наклонный участок, из-за наличия которого между торцевой поверхностью корпуса и буртиком образуется зазор, исключающий плотное прилегание буртика ко всей торцевой поверхности корпуса.

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

С учетом даты подачи заявки (27.04.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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.

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 пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 54 Правил ПМ в объем информационного поиска могут быть включены любые общедоступные документы независимо от языка, давности и типа документа.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 ПМ 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:

- 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

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

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

Патентный документ [1] опубликован 20.11.2002, т.е. до даты подачи (27.04.2018) заявки, по которой выдан оспариваемый патент. Следовательно, информация, содержащаяся в патентном документе [1], может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированный выше пункт 52 Правил) и использована для проверки патентоспособности заявленной полезной модели.

С доводами патентообладателя о том, что для определения новизны полезной модели по оспариваемому патенту «необходимо в формуле

противопоставленного патента... или ее части выявить все существенные идентичные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы Оспариваемой полезной модели, включая родовое понятие», согласиться нельзя.

Так, 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 (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 54 Правил ПМ).

Следовательно, патентный документ [1] включается в уровень техники в полном объеме.

Хомут червячный по патентному документу [1] (см. описание стр. 4, строки 22-42 фиг. 1-10) содержит корпус 7, одна часть которого выполнена в виде неполного прямого цилиндра 8, в котором установлен стержень 3 зажимного винта 2 с резьбовым участком. Другая часть корпуса выполнена с плоским опорным участком 9, на котором размещены концы свернутой в кольцо гибкой металлической ленты 1. Один конец ленты 1 имеет упор 11 в виде П-образной выштамповки для фиксации корпуса 7 с его плоским опорным участком 9. Другой конец ленты 1 снабжен зубчатой дорожкой 12, находящейся в зацеплении с резьбовым участком стержня 3 зажимного винта 2, головка 5 которого снабжена цилиндрическим буртиком 4, контактирующим с торцевой поверхностью корпуса 7. На внешней поверхности корпуса 7 вблизи торца, контактирующего с буртиком 4 зажимного винта 2, путем кернения выполнены углубления с образованием на внутренней поверхности корпуса выпуклостей, обеспечивающих фиксацию стержня зажимного винта между его резьбовым участком и буртиком головки.

Относительно того, что согласно независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «один конец ленты зафиксирован в корпусе», а в хомуте по патентному документу [1] корпус фиксируют на

ленте, необходимо отметить, что для специалиста в данной области техники, с учетом того, что сравниваются два устройства, а не способ их сборки, данные признаки являются идентичными.

С доводами патентообладателя о том, что в сравниваемых хомутах площадь контакта буртика с торцевой поверхностью корпуса различна, согласиться нельзя, поскольку, в независимом пункте 1 формулы полезной модели отсутствуют признаки характеризующие значение площади контакта буртика с торцевой поверхностью корпуса.

Как было указано выше, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «часть корпуса выполнена с плоским опорным участком, на котором размещены концы свернутой в кольцо гибкой металлической ленты» присущи техническому решению по патентному документу [1].

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту в том, что опорный участок полностью выполнен плоским, не является существенным (в решении по патентному документу [1] опорный участок выполнен из двух участков: плоского участка 9 и участка 10, изогнутого относительно участка 9).

Этот вывод сделан на основании следующего.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан. Однако из описания следует, что полезная модель направлена на «повышение надежности и технологичности червяного хомута за счет упрощения его конструкции».

Здесь следует отметить, что технологичность это достаточно широкое понятие, однако в описании отсутствуют пояснения, что понимается под повышением технологичности в полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, общеизвестно, что технологичность конструкции изделия – это совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества,

объема выпуска и условий выполнения работ (см. ГОСТ 14.205-83). Таким образом, понятие технологичность конструкции не относится к результатам, представляющим собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющегося при изготовлении либо использовании полезной модели, поскольку, характеризуется экономическим параметром (достижение оптимальных затрат).

В связи с изложенным результат, заключающийся в повышении технологичности червяного хомута, не имеет технического характера (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности червяного хомута за счет упрощения его конструкции.

При этом сведения о том, какими признаками данный технический результат достигается, в описании в явном виде также отсутствуют.

Вместе с тем, в качестве недостатков аналога в описании указано: «Недостатком известного зажима для шлангов червячного типа является сложность конструкции и технологии изготовления корпуса, имеющего дополнительные элементы в виде изогнутых плоских язычков, являющимися упорами для резьбовой части зажимного винта, что является дополнительной нагрузкой на корпус, сложной формой головной части винта, а также отсутствие фиксации хвостовика зажимного винта. Кроме того, через окна, в которых расположены язычки, являющиеся упором для резьбовой части зажимного винта, могут проникать посторонние предметы, что не желательно для контактирующих поверхностей элементов зажима, приводит к преждевременному износу и снижению эксплуатационной надежности изделия».

На основании этого, можно сделать вывод, что повышение надежности червяного хомута за счет упрощения его конструкции обеспечивается

повышением надежности корпуса за счет упрощения его конструкции, а именно, благодаря отсутствию дополнительных элементов в виде изогнутых плоских язычков, являющихся упорами для резьбовой части зажимного винта. Согласно описанию это обеспечивается путем выполнения углублений 14 с образованием на внутренней поверхности корпуса 1 выпуклостей 15, обеспечивающих фиксацию стержня зажимного винта между его резьбовым участком 11 и буртиком 13 головки зажимного винта. Зажимной винт 2 фиксируется частью корпуса 4 в виде неполного цилиндра и дополнительно фиксируется в самом узком месте - между буртиком 13 и резьбовым участком 11, выступами 15 на внутренней поверхности корпуса 1. Это также отражено и в отличительной части независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В описании полезной модели по спариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь между выполнением опорного участка полностью плоским и указанным выше техническим результатом. Следовательно, данные признаки не являются существенными (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они также присущи хомуту по патентному документу [1] (см. фиг. 1 и 3).

Относительно признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «конец гибкой ленты зафиксирован с плоским

опорным участком корпуса посредством точечной сварки», необходимо отметить следующее.

Сведения о причинно-следственной связи признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «конец гибкой ленты зафиксирован с плоским опорным участком корпуса посредством точечной сварки», с указанным выше техническим результатом в описании отсутствуют.

Следовательно, признаки зависимого пункта 3 не являются существенными (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ).

Кроме того, следует отметить, что для фиксации одного из концов ленты в корпусе хомута по оспариваемому патенту, на этом конце ленты, также как и в изобретении по патентному документу [1] выполняется П-образная выштамповка. При этом наличие дополнительной операции – сварка, усложняет сборку и конструкцию хомута.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 183286 признать недействительным полностью.