

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Ремэлектропромнефть» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №126749, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №126749 на группу полезных моделей «Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, и ключ для осуществления его работы» выдан по заявке №2012148665/03 с приоритетом от 15.11.2012 на имя Солдатова Константина Николаевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, включающее в себя соединительный элемент и металлическую ленту, отличающееся тем, что соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, длинная сторона которой выполнена с тупым скругленным углом загиба, один конец металлической ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, а другой конец металлической ленты выполнен с возможностью оборачивания вокруг второй незакрепленной короткой стороны плоской рамки и удержания к прижимаемому объекту, плоская рамка выполнена толще

металлической ленты, внутренние кромки и углы плоской рамки выполнены скругленными.

2. Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, по п.1, отличающееся тем, что устройство выполнено из нержавеющей стали.

3. Ключ для осуществления работы прижимного устройства крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, состоит из ручки круглого сечения и рабочей части прямоугольного сечения с сужающимся концом, в рабочей части имеются пазы, выполненные под углом относительно продольной оси и с возможностью захвата конца металлической ленты».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту (далее - формула полезной модели), условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы» (далее – [признак 1]) и «длинная сторона которой (рамки) выполнена с тупым скругленным углом загиба» (далее – [признак 2]) противоречат друг другу.

По мнению лица, подавшего возражение, [признак 1] характеризует выполнение рамки плоской, а согласно [признаку 2] «рамка имеет непрямоугольную форму, поскольку ее длинная сторона не является прямой линией», т.к. длинная сторона этой рамки выполнена «в виде кривой линии».

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие источники информации:

- Большой Энциклопедический словарь Политехнический под ред.

А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 386, 441 (далее – [1]);

-И.Б. Кожухов, А.А. Прокофьев, Справочник по математике, «Лист», Москва 1999 г., стр. 264-271, 386-389 (далее – [2]);

- М.Я. Выгодский Справочник по высшей математике, «Государственное издательство физико-математической литературы», Москва 1961 г., стр. 156, 157 (далее – [3]).

Один экземпляр возражения был направлен в адрес патентообладателя в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии (18.02.2015) представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя, [признак 1] не противоречит [признаку 2]. Так, в описании к оспариваемому патенту указано: «Рамка выполнена изогнутой в поперечном сечении, то есть соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, длинная сторона которой выполнена с тупым скругленным углом загиба для более плотного прижатия. После установки прижимного устройства плоская рамка окончательно принимает форму объекта типа трубы». На фигурах 1 и 2 графических материалов к оспариваемому патенту данная информация также проиллюстрирована. В отзыве подчеркнуто, что [признак 1] и [признак 2] характеризуют выполнение рамки изогнутой в поперечном сечении.

Патентообладатель отмечает, что плоский (плоская рамка) – это не имеющий неровностей (возвышений и углублений), с ровной поверхностью; без выпуклости, как бы сплюснутый. Прямоугольный (прямоугольная рамка) – это имеющий прямой угол (углы). В подтверждение данных доводов с отзывом представлен Краткий толковый словарь русского языка под ред. В.В. Розановой, «Русский язык», Москва 1985 г., стр. 133, 159 (далее – [4]).

С учетом толкования понятий «плоская рамка» и «прямоугольная рамка» [признак 1] и [признак 2] независимого пункта формулы полезной модели по

оспариваемому патенту патентообладатель поясняет следующим образом: «соединительный элемент выполнен в виде ровной сплющенной тонкой рамки с прямыми углами, длинная сторона рамки выполнена изогнутой со скруглением».

От лица, подавшего возражение, 23.09.2015 поступило дополнение к возражению, в котором указано, что словарь [4] «не является научным или научно-техническим», в связи с этим толкование [признака 1] и [признака 2] с использованием данного словаря «недопустимо». По мнению лица, подавшего возражение, «рамка может быть либо прямоугольной, а потому плоской, либо изогнутой и потому непрямоугольной (и не плоской)... изогнутая рамка имеет форму не плоскости, а цилиндрической поверхности».

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

С учетом даты подачи заявки (15.11.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 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. 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 пункту 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении, дополнении к возражению и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной

модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение данной полезной модели отражено в родовом понятии формулы оспариваемого патента – «прижимное устройство крепления длинномерных изделий». В соответствии с описанием к указанному патенту, прижимное устройство предназначено для крепления кабеля на трубе.

Прижимное устройство в соответствии с независимым пунктом 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту состоит из соединительного элемента и металлической ленты. Соединительный элемент изготовлен в виде плоской рамки прямоугольной формы, длинная сторона которой выполнена с тупым скругленным углом загиба. Один конец металлической ленты закреплен на одной из коротких сторон плоской рамки. Другой конец металлической ленты выполнен с возможностью оборачивания вокруг второй незакрепленной короткой стороны плоской рамки.

То есть, в соответствии с формулой оспариваемого патента прямоугольная рамка выполнена плоской, но при этом длинная ее сторона изогнута.

Из уровня техники известно, что рамка – это небольшая рама, представляющая собой четырехугольное, овальное обрамление или иной формы скрепление из брусьев, планок для вставки, обрамления чего либо (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., стр. 1085, словарные статьи - рамка; - рама).

Понятие плоский (применительно к такому элементу как рамка), имеет следующее толкование – не имеющий неровностей (возвышений и углублений), с ровной поверхностью; без обычной выпуклости, как бы сплюснутый (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., стр. 844).

Понятие изогнутый трактуется следующим образом – имеющий вид дуги или извилистой волнистой линии (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., стр. 385).

В описании к оспариваемому патенту (см. например, страницы 9 и 10) отмечено, что рамка выполнена плоской, вместе с тем в данном описании (см. страницу 10) указано, что «рамка выполнена изогнутой в поперечном сечении, то есть соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, длинная сторона которой выполнена с тупым скругленным углом загиба для более плотного прижатия. После установки прижимного устройства плоская рамка окончательно принимает форму объекта типа трубы».

То есть, в соответствии с описанием к данному патенту рамка прижимного устройства изгибается в поперечном сечении (перестает быть плоской) в процессе закрепления кабеля на трубе, и ее форма становится похожей на форму трубы (см. фиг. 2 графических материалов).

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что [признак 1] и [признак 2] противоречат друг другу, т.к. плоская рамка, т.е. рамка, не имеющая неровностей (возвышений и углублений), с ровной поверхностью, без выпуклости, не может быть изогнутой.

В связи с изложенным, в формуле и описании оспариваемого патента не приведены сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить признак независимого пункта 1 формулы по данному патенту «соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, длинная сторона которой выполнена с тупым скругленным углом загиба».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В соответствии с процитированным выше пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии 15.10.2015 представителями патентообладателя была представлена уточненная формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту, в которой отсутствует признак «длинная сторона которой (рамки) выполнена с тупым скругленным углом загиба».

Анализ уточненной формулы показал, что в ней устранены противоречия, послужившие основанием для признания устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности промышленная применимость.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №126749 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой полезной модели, представленной на заседании коллегии 15.10.2015.**



(21) 2012148665/63

(51) МПК  
**E21B 17/00** (2006.01)

(57) 1. Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, включающее в себя соединительный элемент и металлическую ленту, отличающееся тем, что соединительный элемент выполнен в виде плоской рамки прямоугольной формы, один конец металлической ленты закреплен сваркой к одной из коротких сторон плоской рамки, а другой конец металлической ленты выполнен с возможностью оборачивания вокруг второй незакрепленной короткой стороны плоской рамки и удержания к прижимаемому объекту, плоская рамка выполнена толще металлической ленты, внутренние кромки и углы плоской рамки выполнены скругленными.

2. Прижимное устройство крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, по п.1, отличающееся тем, что устройство выполнено из нержавеющей стали.

3. Ключ для осуществления работы прижимного устройства крепления длинномерных изделий, преимущественно кабеля, состоит из ручки круглого сечения и рабочей части прямоугольного сечения с сужающимся концом, в рабочей части имеются пазы, выполненные под углом относительно продольной оси и с возможностью захвата конца металлической ленты.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи и описание в первоначальной редакции заявителя.