

**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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Колонцова В.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 27.05.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №102651, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №102651 на полезную модель «Пултрузионная установка» выдан по заявке №2010142889/03 с приоритетом от 20.10.2010 на имя ООО «Рекстром-М» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Пултрузионная установка, содержащая шпулярник с бобинами, направляющие элементы, узел пропитки связующим, формующую фильеру, тянущее и отрезное устройства, отличающаяся тем, что установка выполнена, по крайней мере, из двух модульных блоков, каждый из которых размещен в транспортном контейнере, контейнеры выполнены с возможностью разъемного соединения между собой по открытым торцам с образованием единого внутреннего пространства, в котором на несущих рамах последовательно установлены входящие в модульные блоки узлы и агрегаты, образующие пултрузионную линию для производства изделий из композиционных материалов.

2. Пултрузионная установка по п.1, отличающаяся тем, что к контейнерам с модульными блоками присоединен, по крайней мере, еще один контейнер, в котором размещены склад расходных материалов и энергоблок.

3. Пултрузионная установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что в энергоблоке установлены дизель-генератор и жидкостный отопитель.

4. Пултрузионная установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что контейнеры модульных блоков оборудованы системами электроснабжения и климат-контроля, связанными с энергоблоком».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также тем, что предложение по оспариваемому патенту не относится к полезным моделям.

В возражении указано, что признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту:

- установка выполнена, по крайней мере, из двух модульных блоков;
- каждый из которых (модульных блоков) размещен в транспортном контейнере;
- контейнеры выполнены с возможностью разъёмного соединения;
- на несущих рамах;

являются несущественными, поскольку не влияют на достижение технического результата: «повышение прочностных характеристик производимых изделий необходимой длины».

При этом по мнению лица, подавшего возражение результат, указанный в описании к оспариваемому патенту: «снижение затрат» не имеет технического характера.

Относительно существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, влияющих на достижение технического результата: «повышение прочностных характеристик

производимых изделий необходимой длины» в возражении указано, что они известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU94041853, опубл. 20.08.1996 (далее – [1]). Кроме того, данные признаки известны также и из сведений содержащихся в патентном документе RU 2170175, опубл. 10.07.2001 (далее – [2]).

Также в возражении предложено рассмотреть задачу, на решение которой направлена полезная модель по оспариваемому патенту: «создание мобильной пултрузионной установки» в качестве технического результата. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «контейнеры выполнены с возможностью разъёмного соединения между собой по открытым торцам с образованием единого внутреннего пространства» не влияют возможность решения упомянутой задачи.

Из уровня техники известна «мобильная установка в контейнерном исполнении с функциональными узлами в виде отдельных модулей» (см. патентный документ RU 94506, опубл. 27.05.2010 (далее – [3])) и контейнеры, которые могут быть выполнены с возможностью разъёмного соединения между собой по открытым торцам с образованием единого внутреннего пространства (см. патентный документ US 5662450, опубл. 02.09.1997 (далее – [4])).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, «решение задачи - создание мобильной пултрузионной установки» относится к правилам и методам хозяйственной деятельности, поскольку осуществляется без изменения самих средств, а также характера их взаимодействия. При этом, признаки обеспечивающие решение данной задачи, характеризуют рациональное размещение в пространстве оборудования.

Относительно признаков зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они являются несущественными.

Для сведения в возражении представлены следующие источники информации:

- Политехнический словарь, под ред. И.И. Артоболевского, Издательство «Советская энциклопедия», Москва 1976 г., стр. 295 (далее – [5]),

- Словарь русского языка С.И. Ожегов, под ред. Н.Ю. Шведовой, «Русский язык», Москва 1991 г., стр. 57, 359 (далее – [6]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представителем патентообладателя представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что результат, заключающийся в снижении затрат, «неразрывно» связан с прочностными характеристиками формуемых на пултрузионной установке изделий. По мнению патентообладателя, результат указанный в описании к оспариваемому патенту «снижение затрат и повышение прочностных характеристик производимых изделий необходимой длины» достигается всей совокупностью признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели 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), и Правила ППС.

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 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 1390 Кодекса, если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В соответствии с подпунктом (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.4.1 Регламента техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, не являются предложения, характеризующие:

- открытия;
- научные теории и математические методы;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие,

отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В качестве технических результатов в описании к оспариваемому патенту указаны следующие результаты: снижение затрат и повышение прочностных характеристик производимых изделий необходимой длины.

В указанном описании в разделе «уровень техники» упомянуты недостатки аналогов полезной модели по оспариваемому патенту – «транспортировка связана с дополнительными затратами» и «необходимость выполнения некоторых длинномерных изделий из соединяемых отрезков... усложняет и удорожает их конструкцию». На основании данной информации можно сделать вывод о том, что под снижением затрат, имеются ввиду финансовые затраты.

При этом, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что результат «снижение финансовых затрат» не имеет технического характера, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п. (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В соответствии с изложенным, в качестве технического результата может быть рассмотрен лишь такой результат как: «повышение прочностных характеристик производимых изделий необходимой длины».

Ближайшим аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является устройство по патентному документу [2].

Из патентного документа [2] известна пултрузионная установка, содержащая шпулярник с бобинами, направляющие элементы, узел пропитки связующим, формующую фильеру, тянущее и отрезное устройства, которые образуют пултрузионную линию для производства изделий из композиционных материалов.

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы, отличается от решения по патентному документу [2] тем, что установка выполнена, по крайней мере, из двух модульных блоков, каждый из которых размещен в транспортном контейнере,



контейнеры выполнены с возможностью разъемного соединения между собой по открытым торцам с образованием единого внутреннего пространства, в котором на несущих рамах последовательно установлены входящие в модульные блоки узлы и агрегаты, образующие пултрузионную линию для производства изделий из композиционных материалов.

Однако, указанные признаки не являются существенными, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом - «повышение прочностных характеристик производимых изделий необходимой длины».

Действительно, в собранном (рабочем) виде установка по оспариваемому патенту имеет ту же конструкцию, что и установки по патентному документу [2].

Таким образом, из патентного документа [2] известно устройство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Здесь целесообразно отметить, что устройству по патентному документу [1] также присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что в описании к указанному патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом – «повышение прочностных характеристик производимых изделий необходимой длины».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки существенности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели

по оспариваемому патенту относительно задачи - «создание мобильной пултрузионной установки», то проведение такой оценки не предусмотрено действующим законодательством. В соответствии с процитированным выше подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ существенность признаков определяется по отношению к техническому результату.

В связи с изложенным, доводы возражения об оценке существенности признаков, отличающих устройство по оспариваемому патенту от технических решений, описанных в патентных документах [3] и [4], с точки зрения возможности решения задачи – создание мобильной пултрузионной установки, не исследовались.

Источники информации [5], [6] представлены для сведения.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся невозможности отнесения предложения по оспариваемому патенту к полезным моделям, показал следующее.

Предложение по оспариваемому патенту согласно формуле к указанному патенту является пултрузионной установкой, и, следовательно, относится к устройствам.

Ближайшим аналогом предложения по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу [2].

Из патентного документа [2] известна пултрузионная установка, содержащая шпулярник с бобинами, направляющие элементы, узел пропитки связующим, формующую фильеру, тянущее и отрезное устройства, которые образуют пултрузионную линию для производства изделий из композиционных материалов.

Предложение по оспариваемому патенту, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, отличается от решения по патентному документу [2] в частности тем, что установка выполнена, по крайней мере, из двух модульных блоков, каждый из которых размещен в транспортном контейнере, контейнеры выполнены с возможностью разъёмного соединения между собой по открытым торцам с образованием единого внутреннего

пространства, а узлы и агрегаты установлены на несущих рамах.

Данные отличительные признаки, очевидно, являются конструктивными признаками, что не позволяет говорить о том, что все отличительные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту описывают метод хозяйственной деятельности.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что решение по оспариваемому патенту не может охраняться в качестве полезной модели.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №102651 признать недействительным полностью.**