

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, 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 «СПК-Стык» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.04.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №144168, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №144168 на полезную модель «Соединитель резинотканевых транспортерных лент» выдан по заявке №2014114151/11 с приоритетом от 10.04.2014 на имя ООО «Сиб.Т» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Соединитель резинотканевых транспортерных лент, представляющий собой винт с потаённой головкой, снабженный двумя прижимными пластинами, выполненными с одним центральным сквозным отверстием, отличающийся тем, что прижимные пластины выполнены в виде шайб, при этом как минимум одна шайба содержит отверстие с резьбой, соответствующей резьбе винта, а винт дополнительно содержит наконечник в виде сверла.

2. Соединитель резинотканевых транспортерных лент по п.1, отличающийся тем, что шлиц потаённой головки винта имеет фигурную форму.

3. Соединитель резинотканевых транспортерных лент по п.1, отличающийся тем, что шайба, не содержащая резьбу, обладает пазом для потайной головки винта.

4. Соединитель резинотканевых транспортерных лент по п.1, отличающийся тем, что шайба с резьбой содержит запрессованную в центральном отверстии гайку.

5. Соединитель резинотканевых транспортерных лент по п.1, отличающийся тем, что обе шайбы выполнены с конусностью в сторону плоскостей скрепляемых концов ленты».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «прижимные пластины выполнены в виде шайб», является неясным, поскольку непонятно какой вид шайб имеется ввиду. Кроме того, данный признак не относится к полезной модели, поскольку характеризует процесс и относится к способу, а не устройству. Признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «как минимум одна шайба содержит отверстие с резьбой, соответствующее резьбе винта» также является неясным, поскольку при такой конструкции данная деталь не может быть шайбой, подкладываемой под гайку, а сама становится гайкой. В связи с изложенным, изготовить изделие в соответствии с формулой не представляется возможным. Признак – «обе шайбы выполнены с конусностью в сторону плоскостей скрепляемых концов» по мнению лица, подавшего возражение, также неясен.

Кроме того, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не

содержится информации о том, каким образом отличительные признаки, указанные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту позволяют обеспечить достижение технических результатов, заключающихся в создании конструкции технологического универсального соединителя ленты конвейера, с хорошей ремонтпригодностью, удобством, малым временем монтажа и универсальностью в отношении лент разной толщины, т.е. данные признаки являются несущественными.

Вместе с тем, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в заявке на полезную модель №2013148533 (далее – [1]) и патентном документе RU 147220 U1, опубл. 27.10.2014 (далее – [2]).

В возражении также указано, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту давно известны на рынке механических соединителей резинотканевых транспортных лент. ООО «СПК-Стык» производит такие соединители более 10 лет, что подтверждается справкой по объемам произведенных и реализованных комплектов механических соединений конвейерных лент «ВУЛКАН» №113 от 20.02.2018 и буклетом «Стыковое соединение ВУЛКАН, МОНОЛИТ», 1-я Научно-Техническая Конференция ООО «СПК-Стык», 2014 г. (далее – [3]).

Кроме того, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «винт дополнительно содержит наконечник в виде сверла» известен из сведений, содержащихся в ГОСТе 27017-86 (далее – [4]) и стандарте DIN EN ISO (далее – [5]).

Признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «шайба, не содержащая резьбу, обладает пазом для потайной головки» известен из сведений, содержащихся в патентных документах RU 54629 U1, опубл. 10.07.2006 (далее – [6]) и RU 115029 U1, опубл. 20.04.2012 (далее – [7]). Признак – «шайба с резьбой содержит запрессованную в центральном отверстии гайку» раскрыт в патентном документе [7].

Относительно признака, формулы полезной модели по оспариваемому

патенту, характеризующего выполнение наконечника винта в виде сверла, в возражении отмечено, что такое выполнение винта усложняет его конструкцию и имеет недостатки.

Также с возражением представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 165867 U1, опубл. 10.11.2016 (далее – [8]);
- патентный документ RU 168928 U1, опубл. 28.02.2018 (далее – [9]);
- патентный документ RU 164672 U1, опубл. 10.09.2016 (далее – [10]);
- патентный документ RU 162417 U1, опубл. 10.06.2016 (далее – [11]);
- патентный документ RU 147238 U1, опубл. 27.10.2014 (далее – [12]);
- патентный документ RU 2608993 C2, опубл. 30.01.2017 (далее – [13]);
- патентный документ BY 8503 U, опубл. 30.08.2012 (далее – [14]);
- патентный документ KZ 883 U, опубл. 15.11.2012 (далее – [15]);
- патентный документ UA 73675 U, опубл. 10.10.2012 (далее – [16]);
- патентный документ US 14175, опубл. 29.01.1856 (далее – [17]);
- патентный документ US 26488, опубл. 20.12.1859 (далее – [18]);
- ГОСТ Р 53440-2009 (далее – [19]);
- Морской словарь в 2 томах, Самойлов К.И., Государственное военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, Москва Ленинград 1941 г. стр. б/н (далее – [20]);
- Политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлиского, «Советская энциклопедия», Москва 1989 г., стр. б/н (далее – [21]);
- претензия №284 от 18.06.2011 (далее – [22]);
- письмо №105 от 03.04.2013 (далее – [23]);
- приложение №2 к договору №24-07/12 от 24.07.2012 (далее – [24]);
- конструкторская документация DWG NO: В-334-002 (далее – [25]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.03.2019, от патентообладателя поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- признак: «прижимные пластины в виде шайб» несомненно означает, что пластины по форме соответствуют шайбам, т.е. выполнены в виде кольца или диска и т.д.;

- из материалов оспариваемого патента также совершенно ясно каким образом соединяются прижимные пластины с винтом, и как винт вводится в материал транспортной ленты;

- нет никаких сомнений в промышленном применении полезной модели по оспариваемому патенту, т.к. осуществляемое с его помощью соединение резиноканевых транспортных лент производится именно в промышленности, на промышленных предприятиях и в мастерских;

- решения по патентным документам [9]-[10] и [13] имеют более поздний приоритет, чем полезная модель по оспариваемому патенту;

- буклет [3] не может быть принят к рассмотрению, так как не имеет никаких выходных данных, указывающих на его производителя, тираж и дату выпуска;

- материалы [22]-[25] и решение по патентному документу [17] не имеют к существу возражения никакого отношения;

- заявка [1] отозвана, ее материалы не опубликованы;

- патентные документы [2] и [12] могут быть приняты к рассмотрению только в отношении формулы, при этом формулы данных документов не содержат совокупности всех признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту;

- решениям по патентным документам [7], [14]-[16] не присущи признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения пластин в виде шайб и винта с наконечником в виде сверла.

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

С учетом даты подачи заявки (10.04.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции,

действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

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.

Согласно пункту 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.

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 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.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 Регламента полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях

экономики и социальной сферы. 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 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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 подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;
- среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных

изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации - дата их поступления в эти органы;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 22.4 Регламента заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная

заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. 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 подпунктом (6) пункта 22.4 Регламента в том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «соединитель резинотканевых транспортерных лент».

В соответствии формулой, описанием и графическими материалами к оспариваемому патенту соединитель состоит из винта с потаенной головкой, двумя прижимными пластинами, каждая из которых содержит одно центральное сквозное отверстие. Пластины выполнены в виде шайб (т.е. в виде кольца, см. фиг. 1-3). Одна из таких шайб содержит отверстие с резьбой (т.е. пластина, выполненная в виде кольца, содержащего отверстие с резьбой), соответствующей резьбе винта. Винт содержит наконечник в виде сверла.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту Соединяемые концы ленты 8 и 9 прижимаются друг к другу. В месте предполагаемой установки крепежного винта с потайной головкой 3, устанавливается верхняя шайба 1. Далее в отверстие верхней шайбы 1, строго вертикально к поверхности верхнего конца ленты 8, устанавливается 8 винт 3 с наконечником в виде сверла 6 и под давлением, с использованием инструмента, вворачивается, проходя сквозь концы ленты 8 и 9. При прохождении наконечника в виде сверла сквозь ленту 8 и 9, устанавливается нижняя шайба-гайка 2, в которую продолжают вворачивать винт 3 с наконечником в виде сверла 6, до состояния, когда наружная поверхность первой и второй шайбы сравнивается с верхней и нижней поверхностью ленты 8 и 9. Шайбы 1 и 2 могут быть выполнены с конусностью (для лучшего внедрения в материал ленты см. фиг. 3) в сторону плоскостей скрепляемых

концов ленты 8 и 9. Также нижняя шайба 2 может быть выполненной в варианте с резьбой, как единое целое, а верхняя шайба обычно содержит паз для вложения в него потайной головки винта.

Таким образом, материалы оспариваемого патента содержат средства и методы достаточные для осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы, и реализации ее назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Приведенный выше анализ свидетельствует также о том, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, т.е. формула соответствует требованиям приведенного выше подпункта (4) пункта 9.8 Регламента.

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

Заявка [1] не публиковалась и была отозвана 02.06.2014, в соответствии с процитированными выше подпунктами (4) и (6) пункта 22.4 Регламента она не может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Буклет, содержащийся в материалах [3], согласно титульной странице относится к 1-ой Научно-Технической Конференции ООО «СПК-Стык». На буклете указана дата 2014 г. Однако, в возражении не представлено документального подтверждения даты проведения указанной конференции и даты, с которой данный буклет стал общим общедоступным.

Патентный документ [2] опубликован 27.10.2014, т.е. после даты приоритета (10.04.2014) полезной модели по оспариваемому патенту. Вместе с

тем, он может быть включен в уровень техники с даты приоритета (05.03.2014), но лишь в объеме формулы (см. процитированный выше подпункт (5) пункта 22.4 Регламента).

Из формулы патентного документа [2] известен соединитель резинотканевых транспортерных лент, представляющий собой винт с потаённой головкой, снабженный двумя прижимными пластинами. Одна из прижимных пластин содержит сквозное отверстие с резьбой, соответствующей резьбе винта, а винт дополнительно содержит наконечник в виде сверла

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения, известного из формулы патентного документа [2], следующими признаками:

- прижимные пластины выполнены с одним центральным отверстием;
- прижимные пластины выполнены в виде шайб.

С доводом возражения о том, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся выполнения прижимных пластин в виде шайб, не относится к полезной модели, поскольку характеризует процесс и относится к способу, согласиться нельзя.

Так в соответствии с процитированным выше подпунктом (2) пункта 9.7.4.3 Регламента, для характеристики полезной модели используются, в частности следующие признаки устройства - форма выполнения элемента, в частности геометрическая форма. Таким образом, упомянутый выше признак раскрывает форму выполнения прижимных пластин и является признаком, характеризующим устройство.

При этом можно согласиться с тем, что данный признак не является существенным, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь ни с одним из технических результатов, указанных данным описанием:

- хорошая ремонтпригодность,
- малое время монтажа,
- универсальность в отношении лент разной толщины.

Доводы, касающиеся оценки существенности признака, относящегося к выполнению прижимных пластин с одним центральным отверстием, лицом, подавшим возражение, не приведены.

Патентные документы [8]-[11] и [13] опубликованы после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, в соответствии с процитированными выше подпунктами (1) и (2) пункта 22.3 Регламента они не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности данной полезной модели. С даты приоритета они также не могут быть включены в уровень техники, поскольку полезная модель по оспариваемому патенту имеет более ранний приоритет.

Анализ патентных документов [6], [7], [14]-[18] показал, что из них известны соединители резинотканевых транспортерных лент, состоящие из прижимных пластин с отверстиями и винта.

Вместе с тем, ни одному из технических решения по патентным документам [6], [7], [14]-[16] не присущ признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся выполнения винта с наконечником в виде сверла.

При этом нельзя согласиться с доводами возражения в том, что указанный отличительный признак является несущественным.

Так в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано, что применение винта с наконечником в виде сверла позволяет исключить операцию предварительного сверления в конвейерной ленте отверстий. На основании этого, можно сделать вывод о том, что исключение одной операции монтажа соединителя сокращает время монтажа.

Патентный документ [12] опубликован 27.10.2014, т.е. после даты приоритета (10.04.2014) полезной модели по оспариваемому патенту. Вместе с тем, он может быть включен в уровень техники с даты приоритета (06.02.2014), но лишь в объеме формулы (см. процитированный выше подпункт (5) пункта 22.4 Регламента).

Анализ формулы патентного документа [12] показал, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения, известного из упомянутой формулы, по меньшей мере, одним признаком, касающимся выполнения винта с наконечником в виде сверла. При этом выше было установлено, что данный признак является существенным.

ГОСТы [4], [19], стандарт [5] и материалы [22]-[25] не содержат сведений о конструкции средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

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

Словари [20] и [21] представлены лицом, подавшим возражение, для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №144168 оставить в силе.