

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 27.02.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий металлопрокатный завод» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 64243, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 64243 на полезную модель «Угловой распалубочный элемент» выдан по заявке № 2007107126/22 с приоритетом от 27.02.2007 на имя Бунта Михаила Ярославовича, Гурина Евгения Геннадьевича и Леоновой Марии Ярославовны (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Угловой распалубочный элемент, содержащий каркас и механизм распалубки, отличающийся тем, что каркас выполнен составным из центральной Г-образной части и двух доборных элементов, снабженных скосами, имеющих общую плоскость касания по скосам и соединенных между собой с возможностью относительного безззорного перемещения в плоскости касания, механизм распалубки выполнен на базе прямоугольной в сечении тяги и снабжен как минимум двумя парами равноплечих рычагов, соединенных с одного конца с доборными элементами и навешанными с другого конца на ось, жестко установленной

в прямоугольной в сечении тяге, резьбовым корпусом и гайкой, при этом резьбовой корпус соединен неподвижно с каркасом углового элемента, гайка соединена с тягой с возможностью поворота, но без относительного осевого перемещения, а прямоугольная в сечении тяга установлена с возможностью осевого перемещения в кронштейнах, жестко установленных в центральной Г-образной части каркаса углового элемента, и относительно резьбового корпуса.

2. Угловой распалубочный элемент по п.1, отличающийся тем, что центральная Г-образная часть углового элемента снабжена пазами, выполненными перпендикулярно общей оси направляющих отверстий в кронштейнах для прямоугольной в сечении тяги.

3. Угловой распалубочный элемент по п.1, отличающийся тем, что доборный элемент снабжен жестко соединенными штырями, размещенными в пазах центральной Г-образной части углового элемента и соединенными с равноплечими рычагами.

4. Угловой распалубочный элемент по п.1, отличающийся тем, что резьбовой корпус снабжен в верхней части пазами, ориентированными параллельно общей оси направляющих отверстий в кронштейнах для прямоугольной в сечении тяги.

5. Угловой распалубочный элемент по п.1, отличающийся тем, что механизм распалубки снабжен фиксирующей скобой, а прямоугольная в сечении тяга снабжена парами отверстий для размещения фиксирующей скобы в верхней и нижней частях, при этом размер сечения нижней части прямоугольной в сечении тяги выбран из условия стыковки с верхней частью.

6. Угловой распалубочный элемент по п.1, отличающийся тем, что резьбовой корпус соединен с каркасом с помощью быстросъемного соединения, например, байонетного.»

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

мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Согласно возражению полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» в виду того, что предложенная «... конструкция углового распалубочного элемента не содержит специальных средств для реализации безззорного перемещения ...». По мнению лица, подавшего возражение, для реализации безззорного перемещения в устройстве по оспариваемому патенту, ввиду многообразия его элементов, «... необходимо точное сопряжение многочисленных поверхностей, что противоречит одному из основных правил конструирования, которое предписывает избегать сопряжение деталей по нескольким поверхностям ...».

Как отмечено в возражении, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду того, что до даты приоритета оспариваемого патента в каталоге продукции фирмы Doka Industries GmbH «Рамная опалубка Doka Framax Xlife. Информация пользователя» за ноябрь 2006 года (далее – [1]) были опубликованы сведения об устройстве, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В подтверждение общедоступности данного каталога [1] к возражению приложены копии следующих материалов:

- письмо ООО «Дока Рус» (далее – [2]) на 1 л.;
- выписка из ЕГРЮЛ от 20.08.2012 (далее – [3]) на 1 л.;
- письмо ООО «УК «Кузнецкий машиностроительный завод» от 10.09.2012 (далее – [4]) на 1 л.;
- библиотечный формуляр издания Рамная опалубка Doka Framax Life. Информация пользователя. Инструкция по монтажу и применению. 11/2006. всего на 1 л. (далее – [5]);

- устав Научно-технической библиотеки Кузнецкого машиностроительного завода (редакция 2006 года), фрагмент на 1 л. (далее – [6]);
- библиотечная карточка издания Рамная опалубка Doka Framax Life. Информация пользователя. Инструкция по монтажу и применению. 11/2006. всего на 1 л. (далее – [7]).

Дополнительно в возражении указывается на несущественность ряда признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам (07.06.2013) поступил отзыв на данное возражение.

Патентообладатель в отзыве на возражение отмечает, что «... указание на несоответствие критерию промышленная применимость из-за невозможности реализации безззорного перемещения опровергается самим возражением, где приведены возможные варианты такого исполнения ...».

В отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель отмечает, что «... вопрос об известности на дату приоритета устройства Дока не является очевидным ...». Данное мнение патентообладателя основывается на том, что в ряде приложенных к возражению материалов противопоставляемое техническое решение носит название «Рамная опалубка Doka Framax Xlife», а других материалах – «Рамная опалубка Doka Framax Life». Кроме того, патентообладателем к отзыву на возражение была приложена копия каталога (далее – [8]), имеющего то же название и дату выпуска, но иное содержание в сравнении с каталогом [1], представленным лицом, подавшим возражение.

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 соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве,

здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены 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.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ 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 3 пункта 2.1 Правил 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. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ 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.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся 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.

В материалах оспариваемого патента, а именно в названии, а также родовом понятии его формулы отражено назначение предложенной полезной модели – «угловой распалубочный элемент». О возможности реализации указанного выше назначения при осуществлении предложенного устройства, по меньшей мере, свидетельствует наличие в нем механизма распалубки.

Следует также отметить, что для специалиста очевидна известность из уровня техники средств и методов, позволяющих осуществить безззорное перемещение конструктивных элементов машин и механизмов относительно друг друга. Более того, доводы лица, подавшего возражение, свидетельствуют лишь о сложности осуществления безззорного перемещения, а не о принципиальной его невозможности.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому

патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить следующее.

Материалы [4] – [7] свидетельствуют о том, что каталог [1] хранится в библиотечном фонде Научно-технической библиотеки Кузнецкого машиностроительного завода в общедоступном доступе, по меньшей мере, с 26.12.2006.

Так, письмо [4] и устав [6] содержат сведения о том, упомянутая библиотека является общедоступной. При этом в библиотечном формуляре [5] и письме [4] имеется указание даты (26.12.2006), на которую указанный каталог [1] уже был доступен для ознакомления неограниченному кругу лиц.

Что касается довода патентообладателя о различиях в наименовании каталога [1] и наименовании этого издания в материалах [4], [5] и [7], заключающегося в различном написании названия опалубки латиницей (Doka Framax Xlife против Doka Framax Life), то отсутствие в библиотечных документах одной буквы «X», по всей видимости, является простой опечаткой. Указанное подтверждается также совпадением буквенно-цифрового индекса «731.4:754.1 P52», нанесенного совместно с библиотечным штампом на самом каталоге [1] (оригинал каталога [1] с данными отметками был представлен на обозрение коллегии палаты по патентным спорам), и того же индекса в материалах [4], [5] и [7].

Таким образом, лицом, подавшим возражение, была подтверждена возможность включения каталога [1] в уровень техники с даты 26.12.2006.

Что же касается каталога [8], копия которого была представлена патентообладателем (оригинал, несмотря на предоставленное время, представлен не был), то его существование не опровергает установленный факт библиотечного хранения конкретного экземпляра каталога [1].

Анализ каталога [1], показал, что на его страницах 46 и 47 приведены сведения об опалубке с распалубочным углом, т.е. о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом угловой распалубочный элемент согласно каталогу [1], как и устройство по оспариваемому патенту, содержит каркас и механизм распалубки.

Как видно на приведенных в каталоге [1] иллюстрациях, известный распалубочный элемент также выполнен составным из центральной Г-образной части и двух снабженных скосами доборных элементов, имеющих общую плоскость касания по скосам и соединенных между собой с возможностью относительного перемещения в плоскости касания.

На иллюстрациях, приведенных в правом нижнем углу страницы 46 каталога [1], показано выполнение механизма распалубки на базе прямоугольной в сечении тяги и снабжение его парами тяг (в терминологии, приведенной в описании к оспариваемому патенту, – равноплечих рычагов), соединенных с одного конца с доборными элементами и навешанными с другого конца на ось, установленную в прямоугольной тяге.

При этом возможность снабжения механизма распалубки более чем одной парой тяг (равноплечих рычагов) визуализируется на крайней левой иллюстрации на странице 46, а также на иллюстрации, приведенной в верхнем левом углу на странице 47 каталога [1].

Согласно каталогу [1] механизм распалубки может быть снабжен либо распалубочным шпинделем с храповым механизмом, либо, как это осуществлено в полезной модели по оспариваемому патенту, распалубочным шпинделем (в терминологии, приведенной в описании к этому патенту, – резьбовым корпусом) с гайкой.

Резьбовой корпус в изделии по каталогу [1] (см. изображение в нижнем правом углу на странице 47) неподвижно соединен с каркасом углового элемента посредством байонетного соединения, а гайка посредством специальной скобы – с тягой с возможностью поворота, но без относительного осевого перемещения.

Из конструкции механизма распалубки, представленного в каталоге [1], очевидно, что прямоугольная в сечении тяга установлена с

возможностью осевого перемещения в кронштейнах (позиция А на изображениях в нижнем правом углу страницы 46), жестко установленных в центральной Г-образной части каркаса углового элемента, и относительно резьбового корпуса (см. изображение в нижнем правом углу на странице 47).

Что касается признака независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому перемещение доборных элементов относительно центральной Г-образной части является беззазорным, то в каталоге [1] проиллюстрированы только две крайние позиции, которые занимают доборные элементы и в который зазор между ними и центральной частью отсутствует. Однако имеется ли зазор в процессе перемещения данных доборных элементов относительно центральной части из каталога [1] не следует.

Кроме того, известность признака независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего установку оси в прямоугольной тяге именно жестко, также не подтверждена в каталоге [1].

Однако в описании к оспариваемому патенту, также как и в отзыве патентообладателя, отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи упомянутых признаков, характеризующих беззазорность перемещения доборных элементов относительно центральной части и жесткость установки оси в прямоугольной тяге, с возможностью достижения указанных в описании этого патента технических результатов, заключающихся в упрощении конструкции, снижении материалоемкости, повышении производительности при многократном использовании опалубки и улучшении условий эксплуатации. Таким образом, упомянутые признаки не являются существенными, т.е. не характеризуют сущность полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из каталога [1] известно техническое решение, которому присущи все

существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Что касается зависимых пунктов 2-6 формулы оспариваемого патента, то необходимо отметить следующее. Признаки, включенные в данные пункты также характерны и для углового распалубочного элемента, описанного в каталоге [1], за исключением признаков, характеризующих выполнение пазов именно перпендикулярно общей оси (пункт 2 ф-лы) и выполнение соединения штырей с доборными элементами именно жестким (пункт 3 ф-лы). Однако в описании к оспариваемому патенту и отзыве патентообладателя не приведено сведений о влиянии данных признаков пунктов 2 и 3 на приведенные выше технические результаты.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 64243 признать недействительным полностью.