

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Конева В.И. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.04.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №188054, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №188054 на полезную модель «Подбойка» выдан по заявке №2018143943/11 с приоритетом от 11.12.2018, на имя ООО «ОПТИМУМ» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Подбойка, содержащая шток, лопатку с элементами из износостойкого материала, расположенную в нижней части подбойки, причем элемент содержит прямолинейный вертикальный участок, примыкающий к передней поверхности лопатки, наклонный участок, примыкающий к задней поверхности лопатки, и нижний участок, примыкающий к нижней поверхности лопатки, выполненный в виде выступа, который в поперечном сечении имеет форму прямоугольной трапеции, отличающаяся тем, что в выступе выполнена продольная выемка, которая в поперечном сечении имеет форму прямоугольной трапеции, угол наклона

стороны которой составляет 10-20 градусов к прямой стороне трапеции, выемка охватывает нижнюю поверхность лопатки так, что прямая сторона выемки примыкает к прямолинейному вертикальному участку, наклонная сторона выемки примыкает к наклонному участку, меньшее основание трапеции имеет закругления в углах с радиусом, изменяющимся в диапазоне 0,2-3 мм, наклонный участок ограничен сверху плоскостью, которая перпендикулярна прямолинейному вертикальному участку и имеет закругления в углах, с радиусом, изменяющимся в диапазоне 0,2-1,5 мм, высота выемки и длина прямолинейного вертикального участка имеют соотношение (1-2):(4-6) мм, выступ, в нижней части, дополнительно, снабжен поверхностью сложно-профильной формы, состоящей из сегмента цилиндрической поверхности, который примыкает к нижнему основанию выступа, имеет радиус, изменяющийся в диапазоне 5-10 мм, и высоту в диапазоне 13-30 мм, и трехгранной поверхности, которая одной гранью примыкает к радиусу сегмента цилиндрической поверхности, другой - к нижнему основанию выступа, а третьей стороной - к наклонному участку элемента, при этом сам элемент выполнен монолитным.

2. Подбойка по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве износостойкого материала элементов используется карбид вольфрама с содержанием кобальта 8-25%.

3. Подбойка по п. 1, отличающаяся тем, что элементы, образующие наконечник, расположены на расстоянии 0,01-0,2 мм по отношению друг к другу и соединены между собой припоем.

4. Подбойка по п. 3, отличающаяся тем, что материал припоя содержит серебро не более 60%».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (29.04.2019) возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение сказанного заявителем в возражении приведены следующие источники информации:

- RU №182089 U1, опубл. 29.03.2018 (далее – [1]);
- ГОСТ 3882 – 74 (ИСО 513 - 75) «Сплавы твердые спечённые» (далее – [2]);
- ГОСТ 17325 – 79 «Пайка и лужение» (далее – [3]);
- ГОСТ 19738 – 74 «Припой серебряные» (далее – [4]).

В возражении указывается, что совокупность всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты ее приоритета. При этом отмечается, что признаки зависимых пунктов вышеприведённой формулы также известны из источников [2] – [4].

Кроме того, в возражении отмечается, что ряд признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих диапазоны радиусов скругления углов и диапазонов геометрических размеров элементов лопатки подбойки, не могут быть отнесены к техническим решениям.

Также в возражении указано, что признаки отличительной части формулы оспариваемого патента, такие как, например: «... сегмент цилиндрической поверхности...», «...высоту в диапазоне 13-30 мм...» и «...трехгранной поверхности, которая одной гранью примыкает к радиусу сегмента цилиндрической поверхности...» выражены неясно.

В отношении зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, в возражении указано, что он сформулирован «...абсолютно некорректно...».

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

От патентообладателя на заседании коллегии (23.07.2019) поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами лица,

подавшего возражение, об известности всех признаков формулы оспариваемого патента.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что «...в патенте № 182089 не описано средство, характеризующееся одновременно всеми существенными признаками, приведенными в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 188054...».

В отношении доводов возражения о неясности признаков формулы патентообладатель указывает, что «...с учетом представленных в патенте РФ №188054 изображений на фиг.3 и фиг.4 для специалиста в данной области техники не представляет труда уяснить смысл входящих в формулу признаков...».

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

С учетом даты подачи заявки (11.12.2018) правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (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 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.

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 сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

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

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

Патентный документ [1] был опубликован ранее даты приоритета заявленной полезной модели, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

В патентном документе [1] раскрыт наконечник лопатки подбойки, содержащая шток, лопатку с элементами из износостойкого материала, расположенную в нижней части подбойки, причем элемент содержит прямолинейный вертикальный участок, примыкающий к передней поверхности лопатки, наклонный участок, примыкающий к задней поверхности лопатки, и нижний участок, примыкающий к нижней поверхности лопатки, выполненный в виде выступа, который в поперечном сечении имеет форму прямоугольной трапеции, при этом, в выступе выполнена продольная выемка, которая в поперечном сечении имеет форму трапеции, выемка охватывает нижнюю поверхность лопатки так, что прямая сторона выемки примыкает к прямолинейному вертикальному участку, наклонная сторона выемки примыкает к наклонному участку, меньшее основание трапеции имеет закругления в углах, наклонный участок ограничен сверху плоскостью, которая перпендикулярна прямолинейному вертикальному участку, выступ, в нижней части, дополнительно, снабжен поверхностью сложно-профильной формы, состоящей из сегмента цилиндрической поверхности, который примыкает к нижнему основанию выступа и трехгранной поверхности, которая одной гранью примыкает к радиусу сегмента цилиндрической поверхности, другой - к нижнему основанию выступа, а третьей стороной - к наклонному участку элемента, при этом сам элемент выполнен монолитным.

Отличие оспариваемой полезной модели от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, выемка имеет форму прямоугольной трапеции, угол наклона стороны трапеции составляет 10-20 градусов к прямой стороне трапеции, меньшее основание трапеции имеет закругления в углах с радиусом, изменяющимся в диапазоне 0,2-3 мм, наклонный участок имеет закругления в углах, с радиусом, изменяющимся в диапазоне 0,2-1,5 мм, высота выемки и длина прямолинейного вертикального участка имеют соотношение (1-2):(4-6) мм, а сегмент цилиндрической поверхности, который примыкает к нижнему основанию выступа, имеет

радиус, изменяющийся в диапазоне 5-10 мм, и высоту в диапазоне 13-30 мм, а также тем, что элемент подбойки выполнен монолитным.

Ввиду отсутствия в возражении доводов о существенности отдельных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, существенность вышеуказанных признаков не анализировалась.

Таким образом, возражение не подтверждает известность из патентного документа [1] технического средства, для которого были бы характерны все признаки вышеприведенной формулы.

Признаки зависимых п. 2-4 также не известны из [1].

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов лица подавшего возражение о неясности признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих геометрические параметры лопатки подбойки, следует отметить, что при использовании описания и чертежей оспариваемого патента, для специалиста в данной области техники не возникает затруднений в трактовке указанных выше признаков.

Что же касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что признаки формулы полезной модели, по оспариваемому патенту, характеризующие диапазоны величин радиусов скругления углов и геометрических размеров элементов лопатки подбойки, не могут быть отнесены к техническим решениям, то такие доводы нельзя признать убедительными, поскольку данные признаки характеризуют технические параметры запатентованного устройства, направленные, согласно описанию к оспариваемому патенту, на улучшение его эксплуатационных свойств и технологичности изготовления.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 188054 оставить в силе.