

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2014 от Общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Тулапроцесс" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 62628, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 62628 на полезную модель «Опалубка перекрытий PSK-CUP» по заявке № 2006147393/22 с приоритетом от 29.12.2006 выдан на имя Закрытого акционерного общества "Промстройконтракт" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Опалубка перекрытий, включающая в себя горизонтальные, вертикальные, опорные и соединительные элементы, узел крепления горизонтальных элементов к вертикальным, балки и опалубочный щит, отличающаяся тем, что она содержит не менее одного горизонтального элемента, не менее двух вертикальных элементов, имеющих круглое поперечное сечение и не менее двух опорных элементов, при этом вертикальные элементы стыкуются между собой по вертикали при помощи соединительных элементов по принципу "труба в трубу", на вертикальных элементах с шагом кратным 500 мм закреплены

неподвижно узловые элементы крепления, выполненные из стали, внутренняя поверхность которых описывается уравнением поверхности тела вращения, а над ними выполнены с возможностью перемещения вдоль вертикального элемента ответные узловые элементы крепления из ковкого чугуна, внутренняя поверхность которых так же описывается уравнением поверхности тела вращения, при этом на концах горизонтальных элементов выполнены перпендикулярно оси горизонтальных элементов наконечники в виде клиньев, предназначенных для зажима между нижним узлом крепления, закрепленным на вертикальном элементе, и верхним узлом крепления, подвижным на вертикальном элементе.

2. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что опалубочный щит выполняют из любого материала, обеспечивающего необходимую расчетную жесткость и применяющегося в монолитостроении.

3. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что опалубочный щит выполняют из ламинированной фанеры, или алюминиевого листа, или винилпластового листа.

4. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что соединительный элемент представляет собой трубчатый элемент с размером в поперечном сечении не более внутреннего диаметра вертикального элемента.

5. Опалубка по п.4, отличающаяся тем, что соединительный элемент выполнен с прямоугольным поперечным сечением.

6. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что она содержит унивилки для укладки балок и опалубочного щита, выполненные с возможностью их закрепления в верхней части вертикальных элементов и возможностью регулировки высоты для выравнивания в плоскости опалубочного щита, либо конструкции.

7. Опалубка по п.6, отличающаяся тем, что унивилки для укладки балок выполнены с резьбой.

8. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что опорные элементы выполнены с возможностью закрепления их в нижней части вертикальных элементов и возможностью регулировки высоты для выравнивания в плоскости опалубочного щита и конструкции опалубки.

9. Опалубка по п.8, отличающаяся тем, что на опорных элементах выполнена резьба.

10. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что на вертикальном элементе выполнен упорный элемент.

11. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что у перемещаемого вдоль вертикального элемента узлового элемента крепления верхняя грань выполнена переменной высоты, увеличивающаяся по спирали.

12. Опалубка по п.11, отличающаяся тем, что у перемещаемого вдоль вертикального элемента узлового элемента крепления верхняя грань выполнена переменной высоты, увеличивающейся по спирали с возможностью взаимодействовать с упорным элементом для самозакручивания и закрепления горизонтального элемента.

13. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что на наружной поверхности перемещаемого вдоль вертикального элемента узлового элемента крепления выполнены выступы.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что «... соединение плоскости клина и тела вращения является некорректным и практически не осуществимым с технической точки зрения...». При этом в возражении приводится определение термина «клин», согласно

которому клин – это «... деталь, имеющая одну или две рабочие грани в виде наклонных плоскостей ...». В возражении отмечается, что данное определение содержится в Большом энциклопедическом политехническом словаре (издание 2004 г.) (далее – [1]).

Также, согласно возражению, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям «промышленная применимость» и «новизна» ввиду того, что «... пункты 11 и 12 формулы полезной модели ... полностью заимствованы из патента JPH08270214(A)-1996-10-15 ...» (далее – [2]). При этом в возражении отмечается, что «... остальные признаки полезной модели по оспариваемому патенту не могут быть признаны существенными, т.к. в принципе данная опалубка не может быть использована для промышленного использования ...».

Кроме того, в возражении отмечается, что фотография, приведенная на фигуре 2 графических материалов к оспариваемому патенту, полностью заимствована из патента [2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От патентообладателя 22.10.2014 поступил отзыв на указанное возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», патентообладатель отмечает, что «... клин не обязательно имеет грани только в виде плоскостей ..., в частности может повторять поверхность тела вращения, например, конуса ...». В подтверждение сказанного приводится ссылка на Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.

страница 221 (далее – [3]) и Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – М.: Норинт, 2000. страница 433 (далее – [4]).

Также в отзыве на возражение приводится мнение о том, что «...выполнение граней клина плоскими не опровергает возможность зажима этих граней между элементами с поверхностью тела вращения ...».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в отзыве патентообладателя отмечается следующее.

Патентообладатель выражает согласие с тем, что в патенте [2] «... изображен схожий конструктивно узел крепления горизонтальных элементов ...». Однако, в оспариваемом патенте «... предметом притязаний ... является не сам узел крепления, а опалубка, включающая в себя помимо данного узла множество других существенных признаков ...». То есть, согласно отзыву на возражение, из патента [2] не известны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (29.12.2006), правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному 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 РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель,

утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

Согласно подпункту 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 охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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, 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.

В качестве родового понятия, отражающего назначение, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту указано: «опалубка перекрытий».

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что выполнение наконечников горизонтальных элементов «в виде клиньев» в устройстве по оспариваемому патенту не позволяет обеспечить возможность зажима упомянутых наконечников между узловыми элементами крепления, внутренняя поверхность которых описывается уравнением поверхности тела вращения.

Перед признаком, описывающим форму наконечников, употреблено устойчивое словосочетание «в виде». В данном контексте это словосочетание является предлогом (см. страницу 129 словаря [4]),

указывающим на то, что форма наконечников лишь напоминает, уподобляется клиньям.

Также целесообразно обратить внимание, что в отличии от словаря [1], определение термина «клин», содержащееся в словарях [3] и [4], не подразумевает обязательности выполнения его рабочих поверхностей плоскостными. Следовательно, выполнение рабочих поверхностей клина в виде именно плоскостей не является обязательным атрибутом клиновидных деталей.

Кроме того, необходимо отметить очевидность возможности соприкосновения, по меньшей мере, в отдельных точках, плоской грани твердого тела с охватывающей его поверхностью, описываемой уравнением поверхности тела вращения.

Относительно доводов возражения о том, что признаки зависимых пунктов 11 и 12 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «полностью заимствованы» из патента [2], следует отметить, что известность из уровня техники признаков зависимых пунктов формулы полезной модели не свидетельствует о невозможности реализации такой полезной модели.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о невозможности осуществления полезной модели по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризована в приведенной выше формуле, и признать ее несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

В возражении указывается на известность из уровня техники (патент [2]) лишь признаков отдельных зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом в возражении не

говориться об известности из уровня техники каких-либо признаков независимого пункта этой формулы. Необходимо отметить, что, согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ, проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» должна проводиться в отношении независимого пункта ее формулы.

В отношении доводов возражения, указывающих на несущественность всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту ввиду невозможности промышленного использования предложенной опалубки, необходимо отметить следующее. Аргументация упомянутых доводов опровергнута в настоящем заключении выше. При этом оценка существенности признаков, содержащихся в формуле полезной модели, должна проводиться на основании подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ.

Что касается доводов возражения о схожести фотографии, приведенной на фигуре 2 оспариваемого патента, и графических материалов к патенту [2], то можно согласиться с мнением патентообладателя о том, что на упомянутой фотографии отображены лишь отдельные элементы опалубки, а не все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, представленные в независимом пункте ее формулы.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 62628 оставить в силе.