

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 ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 14.04.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №99530, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №99530 на полезную модель «Съемный режущий элемент ручного бура» выдан по заявке №2010119982/03 с приоритетом от 18.05.2010 на имя Индивидуального Предпринимателя Бессонова Андрея Николаевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Съемный режущий элемент ручного бура, содержащий собственно режущий элемент и элементы его соединения со штангой бура, отличающийся тем, что собственно режущий элемент выполнен в виде одновиткового шнека, смонтированного на отрезке штанги, выполненном с возможностью соединения со штангой бура.

2. Съемный режущий элемент ручного бура по п. 1, отличающийся тем, что отрезок штанги, на котором смонтирован шнек, имеет резьбовые элементы соединения со штангой бура или с соседним режущим элементом.

3. Съемный режущий элемент ручного бура по п. 1, отличающийся тем, что отрезок штанги, на котором смонтирован шнек, имеет шплинтовые элементы соединения со штангой бура или с соседним режущим элементом».

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».

В возражении указано, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из технического решения по патентному документу RU 49086, опубл. 10.11.2005 (далее – [1]).

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

В палату по патентным спорам 08.06.2011 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении. В отзыве отмечено, что отличительной особенностью полезной модели по оспариваемому патенту является режущий элемент, выполненный в виде одновиткового шнека, смонтированного на отрезке штанги, который соединяется со штангой бура. По мнению патентообладателя, такой инструмент со сменным режущим элементом позволяет бурить ямы различного диаметра и глубины с большей эффективностью, чем бур со сменным режущим элементом по патентному документу [1]. В отзыве указано, что при использовании режущего элемента по оспариваемому патенту достигаются новые технические результаты: простота изготовления и удешевление производства. Патентообладатель считает, что двухвитковый шнек по патентному документу [1], нельзя признать аналогичным одновитковому шнеку 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.

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 подпункту (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.

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. 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. Специалист - гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники. 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.

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.

Из патента [1] известен съемный режущий элемент ручного бура, содержащий режущий элемент и элементы его соединения со штангой бура, режущий элемент выполнен в виде шнека с витками (два витка - см. фигуру), смонтированного на отрезке штанги, выполненном с возможностью соединения со штангой бура.

При этом специалисту понятно, что шнек с двумя витками представляет собой два соединенных одновитковых шнека, т.о. известность одновиткового шнека из технического решения по патентному документу [1] очевидна.

Что касается мнения патентообладателя о достижении новых технических результатов от применения одновиткового шнека, то результаты:

простота изготовления и удешевление производства не являются техническими, поскольку технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства, и 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 (см. подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

Таким образом, устройству по патентному документу [1] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №99530 признать недействительным полностью.