

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Рябова Г.К. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.01.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №62964, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №62964 на полезную модель «Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке» выдан по заявке №2007104967/22 с приоритетом от 09.02.2007. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой

фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных конца частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксации углового перемещения корпуса.

3. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установки в зоне установки протектора».

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

В возражении сделан вывод о том, что реализация полезной модели по оспариваемому патенту «не может быть осуществлена по формуле ввиду неясного смысла признака «шарнирное соединение выполнено разъемным» и ввиду взаимоисключающего условия применения в протекторе или винта 5 или шарнира».

Кроме того, в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 41486, опубл. 27.10.2004 (далее – [1]).

При этом, в возражении подчеркнуто, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным

соединением, выполнены элементы винтового соединения» являются несущественными.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (09.02.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

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.

Согласно подпунктам (2.1) – (2.4) 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. В

описании, содержащемся в заявке, 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 описании допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, 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.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту, отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы – «протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке».

Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус. Корпус состоит из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения. Протектор содержит защитное средство, выполненное в виде двух защитных элементов, продольно расположенных на одной из частей корпуса. Шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных конца частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

Таким образом, группа полезных моделей по оспариваемому патенту содержит признаки (протектор, содержащий корпус, выполненный с возможностью охватывания погружной насосной установки, и защитное средство) достаточные для осуществления данной полезной модели и реализации ее назначения.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся выполнения корпуса протектора по оспариваемому патенту, как с разъемным шарнирным соединением, так и с винтовым соединением, необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту (см. страницу 3 описания, второй абзац снизу, и графические материалы к оспариваемому патенту, фиг. 1 и 2)

отмечено: «на свободных концах упомянутых частей 2 и 3 корпуса на диаметрально противоположных сторонах размещены: шарнирное соединение 4 с элементами 5 винтового соединения, и элементы разъемного соединения 6. В процессе эксплуатации возможно использование или только элементы разъемного соединения 5 и 6, обеспечивающие надежное охватывание поверхности кольцевого паза и закрепление в нем, или шарнирное соединение 4, выполненное в виде осевого шарнира, и разъемного соединения 6. Такое решение универсально, не требует использования протектора или с шарнирным соединением 4 или только с разъемным соединением 5 и 6». При этом нельзя согласиться с доводом возражения в том, что шарнирное соединение (4) и винтовое соединение (5) являются взаимоисключающими признаками. На фиг. 1 и 2 графических материалов к оспариваемому патенту проиллюстрировано выполнение протектора, корпус которого имеет винтовые соединения (5) и (6), и осевое шарнирное соединение (4). В данном случае винтовое соединение (5) можно рассматривать как дополнительное соединение. При извлечении оси из шарнирного соединения (4) и раскручивании винтовых соединений (5) и (6) корпус протектора можно разобрать на две части (2) и (3). Таким образом, шарнирное соединение (4) является разъемным.

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».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. формулу, описание: страницу 3, абзацы 1-6; фиг. 1, 2, 4 графических материалов) известен протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус.

Корпус состоит из двух частей (2) и (3), шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения (4). Протектор содержит защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса (2) направляющих (8) и (9), которые защищают кабель (6). Между направляющим (8) и (9) размещен защитный экран (5), охватывающий кабель (6), установленный с возможностью его прижатия к поверхности корпуса. Протектор оборудован регулятором (10), исключающим угловое и/или осевое перемещение корпуса. Разъемное соединение (4) выполнено винтовым и расположено на свободных концах частей корпуса, соединенных шарнирным соединением с другой стороны.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что шарнирное соединение выполнено разъемным.

В описании к оспариваемому патенту указано: «технический результат заключается в исключении не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора»; «применение полезной модели обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей пружинного протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпуса протектора».

Однако, очевидно, что разъемное соединение позволяет осуществить сборку/разборку соединяемых частей, и на указанные выше результаты не влияет.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением шарнирного соединения разъемным и указанными выше результатами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение шарнирного соединения разъемным, являются несущественными.

Таким образом, из патентного документа [1] известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие элементов боковой фиксации и место их расположения, а также признаков зависимого пункта 3, следует отметить, что они известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. описание: страницу 3, абзацы 5-7, фиг. 1 и 2 графических материалов).

Что касается признаков зависимого пункта 2, характеризующих конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса, то они являются несущественными, поскольку в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между данными признаками и указанными выше результатами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №62964 признать недействительным полностью.