

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 поступившее 16.06.2014 возражение от ООО «Производственно-коммерческая фирма «Вятка-АгроДизель» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 105792, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105792 на полезную модель «Агрегат для профилирования контрольно-следовой полосы» выдан по заявке № 2011105383/13 с приоритетом от 14.02.2011 на имя Кочуровой Натальи Игоревны, Полищука Сергея Владимировича (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Агрегат для профилирования контрольно-следовой полосы, содержащий соединенные с гибкой сцепкой ряд параллельно расположенных стальных уголков, жестко соединенных между собой, разделенный на переднюю, горизонтальную и хвостовую части, при этом передняя часть уголков отогнута под углом $\alpha=15-50^\circ$ к горизонтальной части, хвостовая часть под углом $\beta =15-50^\circ$ к горизонтальной части, при этом полки каждого уголка расположены симметрично друг другу относительно вертикальной плоскости, проходящей через стык полок каждого уголка, отличающийся тем, что дополнительно содержит прутки прямоугольного сечения, уголки в сборке выполнены равноотстоящими

друг от друга, при этом полки смежных уголков жестко соединены между собой прутком прямоугольного сечения по всей длине рабочей части уголков.

2. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что каждая крайняя кромка крайнего уголка жестко соединена с прутком прямоугольного сечения по всей длине рабочей части кромки уголка.

3. Агрегат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на горизонтальные плоскости прутков прямоугольного сечения, соприкасающихся с землей, сделана наплавка из материала, имеющего высокую износостойкость на истирание.

4. Агрегат по п.3, отличающийся тем, что в качестве наплавки использованы наплавочные электроды».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении указано, что охарактеризованная в формуле и описании к оспариваемому патенту конструкция агрегата для профилирования контрольно-следовой полосы «никоим образом не позволяет получить заданный профиль, изображенный на фиг.4 описания».

По мнению лица, подавшего возражение, «ни в описании, ни в формуле полезной модели не указана взаимная ориентация уголков по отношению друг к другу, вследствие чего... возникает множество вариантов такой конструкции». В возражении приведены различные схемы соединения уголков. При этом подчеркнуто, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту «не приведена конкретная конструкция агрегата... которая бы обеспечила решение поставленной задачи - повышение надежности работы устройства с одновременным улучшением качества формирования контрольно-следовой полосы».

В возражении также отмечается, что признак - «ряд параллельно расположенных стальных уголков» нельзя реализовать, «поскольку идеальной параллельности не существует». Аналогично невозможно выполнение признака «уголки в сборке выполнены равноотстоящими друг от друга». При этом лицо, подавшее возражение, выразило мнение, что в описании и на графических материалах к оспариваемому патенту должны быть приведены сведения о величине расстояния между уголками, а также необходимо «указывать пределы отклонения, допускающие получение технического результата».

Кроме того, в возражении указано, что «не из описания, не из формулы невозможно определить, какие уголки использованы для реализации поставленного технического результата». При этом отмечается, что «стальные уголки могут быть мебельными, из нержавеющей стали или из стального проката».

По мнению лица, подавшего возражение, указание в формуле полезной модели по оспариваемому патенту на жесткое соединение уголков «не достаточно для реализации технического решения». В описании данного патента также не раскрыт способ реализации такого соединения. При этом в возражении отмечено, что «жесткое соединение может быть реализовано посредством болтового или штифтового соединения, посредством сварки или пайки, а возможно и клеевым соединением с применением современных эпоксидных клеев, аналогичных тем, которые используются в мостостроении для склеивания элементов мостов».

В возражении также обращается внимание на то, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не основана на описании и в этом описании не раскрыта причинно-следственная связь существенных признаков с техническим результатом, а также на то, что охарактеризованный в формуле агрегат «не обеспечивает решение поставленной задачи – повышение надежности работы устройства с

одновременным улучшением качества формирования контрольно-следовой полосы».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам (26.11.2014) был представлен отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что в описании к оспариваемому патенту содержится достаточно сведений о средствах и методах для осуществления устройства по данному патенту, в том виде, как оно охарактеризовано в формуле. При этом в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы будет обеспечена реализация ее назначения – «агрегат для профилирования контрольно-следовой полосы».

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

С учетом даты подачи заявки (14.02.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, в качестве полезной модели охраняется техническое решение в любой области, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, 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. Кроме того, следует убедиться в том, 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.

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

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

В описании к оспариваемому патенту указано назначение устройства по данному патенту: агрегат для профилирования контрольно-следовой полосы, а также область его использования (может быть использован на границе) (см. абз.1 на с.2 описания к оспариваемому патенту). При этом в указанном описании приведен пример конструктивного выполнения агрегата, который изображен на фигурах 1-3 графических материалов к оспариваемому патенту, а также описан принцип его работы. На фигуре 4 данных графических материалов показан профиль контрольно-следовой полосы, который должен получиться при прохождении агрегата по почве.

Можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что в описании к оспариваемому патенту приведены средства им методы для выполнения агрегата, охарактеризованного в формуле указанного патента, а также с тем, что в результате обработки почвы этим агрегатом получится контрольно следовая полоса с профилем, изображенным на фигуре 4 графических материалов к оспариваемому патенту.

Действительно, агрегат по оспариваемому патенту представляет собой конструкцию из параллельно расположенных и равноотстоящих друг от друга стальных уголков 2, которые между собой жестко соединены прутком 7 прямоугольного сечения по всей длине их рабочих частей 2. При этом полки каждого уголка расположены симметрично друг другу относительно вертикальной плоскости, проходящей через стык полок каждого уголка. Данная сборка уголков имеет горизонтальную рабочую

часть 5, а также отогнутые под углом переднюю 4 и хвостовую 6 части (см. формула, абз. 8, 9 описания и фиг.1-3 графических материалов к оспариваемому патенту). Таким образом, форма профиля контрольно-следовой полосы, показанная на фигуре 4 графических материалов к оспариваемому патенту, полностью согласуется с описанной выше конструкцией рабочей части агрегата. Так, ряд верхних треугольных выступов профиля соответствует внутренней поверхности параллельно расположенных и равноотстоящих друг от друга стальных уголков 2, а прямоугольные впадины между упомянутыми треугольными выступами профиля соответствуют внешней поверхности прямоугольного прутка 7, ширина которого равна величине расстояния между уголками.

В возражении указано, что изображенный на упомянутой фигуре 4 профиль контрольно-следовой полосы нельзя получить в результате использования конструкции, охарактеризованной в формуле и описании к оспариваемому патенту. Однако, данное утверждение декларативно. Лицом, подавшим возражение, не приведено обоснования, почему именно невозможно получить указанный профиль.

Приведенные на страницах 4 и 5 возражения схемы соединения уголков между собой могут свидетельствовать лишь о том, что возможны и другие частные варианты выполнения устройства, охарактеризованного в объеме признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивающие образование иного профиля контрольно-следовой полосы, чем тот, который изображен на фигуре 4 графических материалов к оспариваемому патенту.

Здесь целесообразно обратить внимание на то, что с точки зрения возможности реализации назначения полезной модели по оспариваемому патенту ее назначения (агрегат для профилирования полосы), не имеет значение ни вид полученного профиля, ни его качество. Важно лишь, чтобы устройство было способно при его использовании обеспечить само профилирование полосы, т.е. создать рельеф на поверхности почвы.

В отношении довода возражения о невозможности расположения уголков идеально параллельно и строго на одном и том же расстоянии относительно друг друга, следует указать, что это действительно так. Однако, как справедливо отмечено самим лицом, подавшим возражение, в технике используют допуски отклонения геометрических параметров деталей. При этом отсутствие указания величин данных допусков, а также приведения конкретных размеров элементов агрегата не говорит о невозможности для специалиста реализации данного устройства.

Не является необходимым также приведение в описании к оспариваемому патенту конкретных марок стали и типов стальных уголков и конкретных видов их жесткого соединения. Достаточно, чтобы эти сведения были известны из уровня техники. При этом лицо, подавшее возражение, само указывает на возможность выполнения стальных уголков «из нержавеющей стали или из стального проката», а «жесткое соединение может быть реализовано посредством болтового или штифтового соединения, посредством сварки или пайки, а возможно и клеевым соединением с применением современных эпоксидных клеев, аналогичных тем, которые используются в мостостроении для склеивания элементов мостов».

Относительно мнения лица, подавшего возражение о том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не основана на описании, в этом описании не раскрыта причинно-следственная связь существенных признаков с техническим результатом, а агрегат «не обеспечивает решение поставленной задачи — повышение надежности работы устройства с одновременным улучшением качества формирования контрольно-следовой полосы», необходимо подчеркнуть следующее. Оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает проверку требований к оформлению заявки и оценку существенности признаков формулы полезной модели (см. процитированную выше правовую базу).

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 105792 оставить в силе.