

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ООО «Конаковский завод строительных материалов» и ООО Производственная компания «Резолит» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 13.04.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 110018, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 110018 на полезную модель «Пневматическая шлифовальная машина» выдан по заявке № 2011118965/02 с приоритетом от 12.05.2011 на имя ООО «Завод строительного оборудования» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Пневматическая шлифовальная машина, содержащая корпус с рукоятками для удержания машины и расположенным внутри пневматическим двигателем роторного типа, на выходном валу которого расположен абразивный круг, устройство для включения подачи газовой среды в пневматический двигатель, сообщенное с продольно расположенным входным каналом, при этом выходной вал и вал ротора пневматического двигателя установлены на подшипниках качения и связаны между собой с возможностью передачи крутящего момента, отличающаяся тем, что корпус выполнен разъемным из двух частей, в одной из которых расположен выходной вал пневматического двигателя и выполнен фланец для соединения с другой частью, выполненной ступенчатой формы, в ступени большего диаметра расположены пневматический двигатель с системой управления, а в

ступени меньшего диаметра - устройство для включения подачи газовой среды и входной канал, при этом рукоятки для удержания машины расположены по обе стороны упомянутой ступени большего диаметра и выполнены с покрытием.

2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что система управления пневматическим двигателем оборудована автоматическим механизмом регулировки потока газовой среды по сопротивлению на абразивном круге.

3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что расстояние между рукоятками равно 25-30 см и определено из условия обеспечения баланса сил, приходящих на рукоятки при нажатии на обрабатываемую поверхность с обеспечением полного прилегания к рукояткам, которые выполнены с покрытием из тепло- и виброизолирующего материала».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- книга «Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы». Каталог-справочник, издание третье, Москва, ЦНИИТЭстроймаш, 1975, дата подписания в печать 06.08.1975, (далее - [1]);

- книга «Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы». Каталог-справочник, издание четвертое, Москва, ЦНИИТЭстроймаш, 1978, дата подписания в печать 02.08.1978, (далее - [2]);

- книга «Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы». Каталог-справочник, издание пятое, Москва, ЦНИИТЭстроймаш, 1982, дата подписания в печать 30.07.1982, (далее - [3]);

- книга «Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы». Каталог-справочник, издание шестое, Москва, ЦНИИТЭстроймаш, 1986, дата подписания в печать 04.09.1986, (далее - [4]);

- каталожные карточки Генерального алфавитного каталога книг на русском языке РНБ книг [1]-[4], (далее - [5]);

- паспорт «Машина ручная шлифовальная пневматическая радиальная ИП - 2014Б», изготовитель «Конаковский завод механизированного инструмента», (далее - [6]);

- паспорт «Машина ручная шлифовальная пневматическая радиальная ИП - 2014Б», изготовитель ООО ПК «Резолит», утвержденный 01.12.1987 (далее - [7]);

- договоры поставки, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, доверенности, платежные поручения, перевозочные документы (далее - [8]).

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из каждого из источников информации [1]-[4], опубликованных до даты приоритета указанной полезной модели.

Кроме того, в возражении отмечено, что сведения о техническом средстве, идентичном решению по оспариваемому патенту, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту машины ручной шлифовальной ИП-2014Б, изготовленной ООО «Конаковский завод строительных материалов» и описанной в паспорте [6], а также машины ручной шлифовальной ИП-2014Б, изготовленной ООО Производственная компания «Резолит» и описанной в паспорте [7].

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 3, известны из книг [1]-[4], а также из паспорта [5].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что технические решения, описанные в книгах [1]-[4], «конструктивно аналогичны запатентованному техническому решению». При этом патентообладатель выразил сомнения в общедоступности указанных книг.

В отношении известности сведений о технических средствах по паспортам [6] и [7] в результате их использования, патентообладатель подчеркнул, что «доказательная база факта открытого применения вызывает сомнение в ее достоверности».

В отзыве патентообладателя также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известны из книг [1]-[4], а также из паспортов [6] и [7]. При этом патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели, в независимый пункт которой включил признаки из зависимых пунктов 2 и 3 приведенной выше формулы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.05.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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), 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, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, а для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные

признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

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.

Указанная среди выходных сведений печатного издания, приведенных на последней странице книги [1], дата подписания в печать - 06.08.1975 является более ранней датой, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (12.05.2011). Таким образом, указанная книга может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Из книги [1] известна пневматическая шлифовальная машина, содержащая корпус (10) с рукоятками (7) и (14) для удержания машины и расположенным внутри пневматическим двигателем (11) роторного типа, на выходном валу которого расположен абразивный круг (3), устройство для включения подачи газовой среды в

виде пускового устройства (13) в пневматический двигатель (11), сообщенное с продольно расположенным входным каналом, при этом выходной вал, выполненный в виде шпинделя (8) и вал ротора пневматического двигателя (11) установлены на подшипниках качения и связаны между собой с возможностью передачи крутящего момента с помощью роликов (9), при этом корпус выполнен разъемным из двух частей, в одной из которых расположен выходной вал пневматического двигателя и выполнен фланец для соединения с другой частью, выполненной ступенчатой формы, в ступени большего диаметра расположены пневматический двигатель с системой управления в виде регулятора частоты вращения (12), а в ступени меньшего диаметра - упомянутое устройство (13) для включения подачи газовой среды и входной канал, при этом рукоятки (7) и (14) для удержания машины расположены по обе стороны упомянутой ступени большего диаметра и выполнены с пластмассовым покрытием (см. с. 168, 170 и графические материалы на с.169 книги [1]).

Техническое решение по книге [1] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (2.2.) пункта 9.4. Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода, анализ материалов [2] - [8] с целью оценки соответствия независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» не проводился.

В отношении представленной патентообладателем уточненной формулы изобретения, скорректированной путем включения в независимый пункт 1 формулы зависимых пунктов 2 и 3, необходимо отметить следующие.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС вносимые изменения в формулу полезной модели должны соответствовать нормативным документам, действующим на дату подачи заявки, т.е. Регламенту ПМ.

Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ).

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом от реализации полезной модели по оспариваемому патенту является упрощение сборки устройства и повышение его ремонтпригодности (см. абз.2 на с.3 описания к оспариваемому патенту). Достижение данного результата обусловлено тем, что, согласно независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту, корпус шлифовальной машины выполнен разъемным из 2-х частей, в каждой из которых размещены определенные элементы данной машины. Признаки же зависимых пунктов 2 и 3 формулы характеризуют наличие у шлифовальной машины автоматического механизма регулировки потока газовой среды, а также выполнение рукояток с покрытием из тепло- и виброизолирующего материала на расстоянии, равным 25-30 см, определяемым из условия обеспечения баланса сил, приходящих на рукоятки при нажатии на обрабатываемую поверхность с обеспечением полного прилегания к рукояткам, и не оказывают влияние на указанный выше технический результат, т.е. не являются существенными.

Включение в независимый пункт формулы несущественных признаков зависимых пунктов 2 и 3 не устраняет причину, послужившую основанием для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 110018 признать недействительным полностью.**