

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ПТО «Тех-КРЕП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №95766, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №95766 на полезную модель «Дюбель стеновой тарельчатый» выдан по заявке №2010110084/22 с приоритетом от 17.03.2010 на имя Каменевой М.С. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Дюбель стеновой тарельчатый, имеющий первую часть в виде тарельчатой головки с отверстием в центре, вторую часть в виде трубки и третью часть в виде стержня, отличающийся тем, что концевая часть стержня соединена с головной частью тарельчатой головки легко разрушаемыми перемычками, обеспечивающими возможность разделения двух деталей, отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня, обратная сторона тарельчатой головки соединена с трубчатой частью ребрами жесткости, верхняя часть трубки имеет направляющие пояски, а внутренняя часть ее имеет конусообразный профиль».

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 полезная модель по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в патентном документе RU 74675, опубл. 10.07.2008 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение следующих технических результатов: упрощение эксплуатации конструкции и повышение прочностных характеристик дюбеля во время его монтажа.

В возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня;
- обратная сторона тарельчатой головки соединена с трубчатой частью ребрами жесткости;
- верхняя часть трубки имеет направляющие пояски;
- внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль.

«являются несущественными в отношении» технического результата, заключающегося в упрощении эксплуатации конструкции дюбеля.

Что касается признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- концевая часть стержня соединена с головной частью тарельчатой головки легко разрушаемыми перемычками, обеспечивающими возможность разделения двух деталей;
- отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня;

- оборотная сторона тарельчатой головки соединена с трубчатой частью ребрами жесткости;

- внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль;

то они, по мнению лица, подавшего возражение, «являются несущественными в отношении» технического результата, заключающегося в повышении прочностных характеристик дюбеля во время его монтажа.

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

От патентообладателя 21.01.2015 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя, из патентного документа [1] известен не «дюбель стеновой тарельчатый», а некое «пластмассовое изделие».

Кроме того, в отзыве отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- дюбель... имеющий ...третью часть в виде стержня;

- отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня;

- внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль;

не известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

В отзыве указано, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня» является существенным. По мнению патентообладателя, «фаска в отверстии тарельчатой головки необходима для более полного и плотного вхождения стержня в отверстие», что обеспечивает дополнительный упор шляпки стержня в фаску и, соответственно, более надежное удерживание стержня в отверстии. При этом, также «исключается случайное воздействие на стержень, способное повлечь его выход из отверстия».

Относительно признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль» в отзыве отмечено, что он также является существенным. Данный вывод сделан на основании описания к указанному патенту, где отмечено, что «фиксация дюбеля осуществляется за счет упругой деформации двух секций распорной зоны внутри отверстия изолируемой поверхности». По мнению патентообладателя, за счет того, что отверстие в распорной зоне трубки имеет меньший диаметр, чем в начале трубки (благодаря коническому профилю), при вводе стержня в трубку будет происходить расхождение секций распорной зоны и обеспечиваться «более прочное крепление дюбеля в стене».

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

С учетом даты подачи заявки (17.03.2010), 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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. 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 и характеризующими иную или иные полезные модели. 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. 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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

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

В качестве ближайшего аналога полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано устройство по патентному документу [1].

Техническое решение по патентному документу [1] (см. страницу 1 описания, первый абзац; страницу 2 описания, последний абзац и фиг. 1 графических материалов) относится к «укрепляемым в отверстиях стен зданий» дюбелям и состоит из тарельчатой головки, трубки и стержня.

В соответствии указанным, устройство по патентному документу [1] совпадает по назначению (дюбель стеновой тарельчатый) с полезной моделью по оспариваемому патенту.

Дюбель стеновой тарельчатый по патентному документу [1] (страницу 2 описания, последний абзац; страницу 3 первый абзац и фиг. 1 графических материалов) имеет первую часть в виде тарельчатой головки с отверстием в центре, вторую часть в виде трубки и третью часть в виде стержня. При этом, концевая часть стержня соединена с головной частью тарельчатой головки легко разрушаемыми перемычками, обеспечивающими возможность

разделения двух деталей. Обратная сторона тарельчатой головки соединена с трубчатой частью ребрами жесткости, верхняя часть трубки имеет направляющие пояски (см. фиг. 1 и фиг.2 графических материалов).

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от дюбеля по патентному документу [1] следующим признаками: «отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня» и «внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль».

Согласно сведениям, содержащимся на странице 1 оспариваемого патента: «задачей полезной модели является упрощение эксплуатации конструкции и повышение прочностных характеристик дюбеля во время его монтажа».

В связи с отсутствием указания на результаты, достигаемые при использовании полезной модели по оспариваемому патенту, в качестве таковых рассмотрены:

- упрощение эксплуатации конструкции дюбеля во время его монтажа;
- повышение прочностных характеристик дюбеля во время его монтажа.

Что касается результата, заключающегося в упрощении эксплуатации конструкции дюбеля во время его монтажа, то он не имеет технического характера, т.к. не представляет собой характеристику технического эффекта, явления свойства и т.п. Кроме того, возможность его достижения обусловлена навыками лица, устанавливающего дюбель, его физическими данными и другими факторами пользователя, т.е. данный результат не имеет объективного проявления (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 97.4.3 Регламента ПМ).

При этом следует отметить, что патентообладателем не представлено каких-либо сведений, подтверждающих влияние признаков, отличающих решение по оспариваемому патенту от дюбеля по патентному документу [1] на данный результат.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту, в соответствии с описанием к данному патенту, направлена на достижение

одного технического результата, заключающегося в повышении прочностных характеристик дюбеля во время его монтажа.

Относительно признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня» в описании к указанному патенту (см. страницу 3, первый абзац) отмечено «...шляпки 6 – имеющей форму отверстия 5 тарельчатой головки, что позволяет при установке стержня, шляпку располагать в тарельчатой головке в потай». Таким образом, фаска в отверстии тарельчатой головки предназначена для «потайного» расположения шляпки стержня, т.е. выполняет эстетическую функцию. Сведения о том, что данный признак влияет на повышение прочностных характеристик дюбеля при его монтаже, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют.

С доводами патентообладателя о том, что фаска в отверстии тарельчатой головки обеспечивает дополнительный упор шляпки стержня в фаску и, соответственно, более надежное удерживание стержня в отверстии, а также позволяет исключить «случайное воздействие на стержень, способное повлечь его выход из отверстия», согласиться нельзя.

Во-первых, указанные патентообладателем технические явления и свойства, в соответствии с описанием к оспариваемому патенту (см. страницу 2 последний абзац – страницу 3 первый абзац и фиг. 1 графических материалов) достигаются другими признаками: «стержень 3... включает следующие конструктивные элементы... упорные зубцы, имеющие форму обратного конуса и служащие для зацепления за стенки центрального отверстия распорной зоны трубки 2; пояски цилиндрической формы большего диаметра, для обеспечения стабильности относительного положения фиксирующего элемента достигнутого при установке в центральном отверстии».

Во-вторых, такие свойства как более надежное удерживание стержня в отверстии, а также исключение возможности случайного воздействия на стержень, способного «повлечь его выход из отверстия» не связаны с

процессом монтажа дюбеля, а, соответственно, и с надежностью конструкции дюбеля во время его монтажа.

В соответствии с изложенным можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, в том, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «отверстие тарельчатой головки имеет фаску для возможного расположения в ней шляпки стержня» является несущественным.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль» необходимо отметить следующее.

С доводом патентообладателя о том, что влияние данного признака на упомянутый выше технический результат подтверждено описанием к оспариваемому патенту, где указано, что «фиксация дюбеля осуществляется за счет упругой деформации двух секций распорной зоны внутри отверстия изолируемой поверхности», согласиться нельзя.

На странице 3 описания к оспариваемому патенту действительно указана процитированная выше информация, однако, в описании не содержится сведений о том, каким образом конусообразный профиль внутренней части трубки позволяет фиксировать дюбель за счет упругой деформации распорной зонный трубки внутри отверстия изолируемой поверхности.

С доводами патентообладателя о том, что отверстие в распорной зоне трубки имеет меньший диаметр, чем вначале трубки (благодаря коническому профилю), и о том, что при вводе стержня в трубку будет происходить расхождение секций распорной зоны и обеспечиваться «более прочное крепление дюбеля в стене», также согласиться нельзя.

Так, ни в описании, ни в формуле, ни на графических материалах оспариваемого патента ориентация конусного профиля внутри трубки не раскрыта, кроме того, не указаны значения диаметров в крайних частях конического профиля и диаметр стержня. В отсутствии указанных сведений, сделать вывод о более прочном креплении дюбеля по оспариваемому патенту в стене не представляется возможным.

Кроме того, более прочное крепление дюбеля в стене касается надежности установки дюбеля в стене после его монтажа, и не связано с повышением прочностных характеристик дюбеля во время его монтажа.

В соответствии с изложенным можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, в том, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «внутренняя часть ее (трубки) имеет конусообразный профиль» является несущественным.

Таким образом, из патентного документа [1] известно устройство, 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».

Доводы, изложенные патентообладателем в особом мнении, поступившем 30.01.2015, касающиеся оценки существенности признаков формулы оспариваемого патента, а также анализа характера результатов, на достижение которых направлена полезная модель по оспариваемому патенту, подробно рассмотрены выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №95766 признать недействительным полностью.