

**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 Соловьева Е.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 14.02.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №112096, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №112096 на полезную модель «Устройство для нанесения изображений на поверхность» выдан по заявке №2011136612/12 с приоритетом от 02.09.2011 на имя Алешина М.Г. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для нанесения изображений на поверхность, содержащее жесткие металлические валки, через которые прокатывается заготовка, отличающееся тем, что жесткие металлические валки не содержат рельефного изображения, а заготовка фиксируется на матрице с рельефным изображением, при этом расстояние между соприкасающимися точками жестких металлических валков устанавливается с учетом толщин матрицы и заготовки с возможностью получения изображения на поверхности заготовки при прокатывании матрицы и заготовки между валками.

2. Устройство для нанесения изображений на поверхность по п.1, отличающееся тем, что на обратной стороне заготовки зафиксирована

дополнительная матрица, при этом расстояние между соприкасающимися точками жестких металлических валков устанавливается с учетом толщин заготовки и двух матриц с возможностью получения изображения на поверхности заготовки с двух сторон при прокатывании заготовки, зафиксированной между этими матрицами, между валками.

3. Устройство для нанесения изображений на поверхность по п.1, отличающееся тем, что на обратной стороне заготовки зафиксирована прокладка из мягкого материала, при этом расстояние между соприкасающимися точками жестких металлических валков устанавливается с учетом толщин матрицы, заготовки и прокладки из мягкого материала с возможностью получения изображения на поверхности заготовки при прокатывании заготовки, зафиксированной между матрицей с рельефным изображением и прокладкой из мягкого материала, между валками.».

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 условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту относится к способу нанесения (переноса) рельефного изображения с поверхности матрицы на заготовку с помощью жестких валков.

Кроме того, в возражении отмечено, что «из текста описания и из формулы полезной модели по оспариваемому патенту совершенно не ясно каким образом она может быть применена в промышленном производстве».

Далее в возражении указано, что «ни сам способ переноса изображения посредством прокатывания матрицы с заготовкой между валками, ни устройство, состоящее из двух жестких валков, не являются новыми, ранее не известными».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие

материалы:

- заключение кафедры «Художественная и пластическая обработка материалов» Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (далее – [1]);

- копия изображения «одной из первых печатных машин» (далее – [2]);

- авторское свидетельство на изобретение №129606, опубликовано в «Бюллетене изобретений» №13 за 1960 год (далее – [3]);

- авторское свидетельство на изобретение №123130, опубликовано в «Бюллетене изобретений» №20 за 1959 год (далее – [4]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который представил 19.08.2013 отзыв по мотивам данного возражения.

В отзыве отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту является устройством для нанесения изображения с металлической матрицы на металлическую заготовку. При этом указано, что «описание кинематической схемы и системы привода, как и механизм, с помощью которого изменяется зазор между валками, не приведены в описании к патенту, поскольку они могут быть различными, например, валки приводятся в движение от привода через редуктор, а фиксация заготовки на матрице может осуществляться, например, рукой». Что касается авторских свидетельств [3] и [4], то по мнению патентообладателя «в них нет речи о нанесении изображения на заготовки».

От лица, подавшего возражение, 27.08.2013 поступило дополнение к возражению доводы которого по сути повторяют доводы возражения, процитированные выше в настоящем заключении.

Изучив материалы дела, 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 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 пункту 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. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. 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.

Согласно пункту 9.4.1 Регламента в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся, в частности к способу, не являющемуся устройством.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов и т.д.

Согласно пункту 20.3 Регламента ПМ техническое решение относится, в частности к способу к способу или веществу, штамму микроорганизма растений или животных, в частности, если существенный признак, характеризующий назначение технического решения, прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам, либо, если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

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 отнесения решения по оспариваемому патенту к числу неохранных в качестве полезной модели, показал следующее.

Как следует из формулы и описания, а также из названия полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего ее назначение, правовая

охрана предоставлена «устройству для нанесения изображений на поверхность». При этом признаки, включенные в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, являются характерными для такого объекта как устройство. Так конструктивными элементами являются валки, заготовка, фиксирующаяся на матрице. Признак, касающийся расстояния между валками, устанавливаемого с учетом толщин матрицы и заготовки, также характеризует на функциональном уровне устройство.

С учетом приведенных доводов и процитированной выше правовой базы, можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, свидетельствующие о невозможности отнесения решения по оспариваемому патенту к объекту устройство.

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы оспариваемого патента - «устройство для нанесения изображений на поверхность».

В описании к оспариваемому патенту приведены примеры нанесения изображения на заготовку, зафиксированную на матрице и прокатываемую между валками. При этом указано, что валки приводятся в движение от двигателя через редуктор, а заготовка с матрицей устанавливается между валками вручную.

Таким образом, в оспариваемом патенте указано назначение полезной модели, приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле с реализацией указанного назначения.

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является решение, описанное в авторском свидетельстве [3].

В авторском свидетельстве [3] приведены сведения о средстве для нанесения рисунка оребрения (изображения) на поверхность заготовки, содержащем валки, через которые прокатывается заготовка, зафиксированная на матрице с рельефным изображением.

Прокатка - процесс пластического деформирования тел, между вращающимися приводными валками – обработка, в частности металлической заготовки, давлением путём обжатия между вращающимися валками прокатного стана Яндекс.Словари > БСЭ. — 1969—1978

В отношении признака «расстояние между соприкасающимися точками жестких металлических валков устанавливается с учетом толщин матрицы и заготовки с возможностью получения изображения на поверхности заготовки» целесообразно отметить следующее. Установка расстояния между валками с учетом толщин матрицы и заготовки является необходимым условием, обеспечивающим функционирование устройства и реализацию его назначения – «нанесение изображений на поверхность заготовки». Действительно, если расстояние между валками будет меньше чем толщина матрицы и заготовки, то они не могут быть размещены и соответственно не могут быть прокатаны между валками. В свою очередь, если расстояние между валками будет больше, чем указанные толщины, то валки не будут обжимать матрицу с заготовкой, т.е. не будет создано давление, необходимое для оттиска рисунка на заготовке.

Данное условие является необходимым и учитывается при проектировании любого прокатного стана, в том числе и прокатного устройства для нанесения рельефного рисунка на заготовку, раскрытого в авторском свидетельстве [3].

Что касается выполнения валков «жесткими, металлическими», то специалисту в данной области очевидно: технология обработки металлов горячей прокаткой, как указано в авторском свидетельстве [3], предусматривает изготовление валков жесткими металлическими.

На основании изложенного можно сделать вывод, что устройству, известному из авторского свидетельства [3], присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся размещения дополнительной (второй) матрицы на обратной стороне заготовки, также известны из авторского свидетельства [3], из которого следует, что матрица состоит из двух плит, а между ними размещена заготовка.

В отношении признака «на обратной стороне заготовки зафиксирована прокладка из мягкого материала», включенного в зависимый пункт 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее. В описании к оспариваемому патенту не указан объективно проявляющийся технический результат, достигаемый при использовании полезной модели, следовательно, установить какую-либо причинно-следственную связь не представляется возможным. Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту указаны задачи, на решение которых направлена полезная модель, сформулированная следующим образом: «упрощение конструкции, ее экономичность, сокращение времени для смены рельефа, а также простота в эксплуатации». Однако в описании не приведено сведений о том, каким образом обсуждаемый признак влияет на возможность реализации упомянутых задач. Кроме того, данный признак не является существенным и с точки зрения

реализации устройством по оспариваемому патенту своего назначения, поскольку реализация указанного в формуле и описании назначения уже обеспечивается признаками независимого пункта формулы.

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №112096 признать недействительным полностью.**