

**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 возражение, поступившее 05.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 131726, поданное Курчаковым В.И. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 131726 на полезную модель “Глубинный заземлитель” выдан по заявке № 2013110115/02 с приоритетом от 06.03.2013 на имя ОАО “Магнит” (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Глубинный заземлитель, содержащий литой электрод в цилиндрическом корпусе с несущей рамой, заполненном активатором, и провод токоввода, соединяющий электрод со станцией катодной защиты посредством контактного узла, отличающийся тем, что несущая рама установлена в полости цилиндрического корпуса, а в качестве активатора использована коксосинтетическая засыпка, содержащая смеси коксовой мелочи различных фракций и безгалогенидный синтетический активатор.

2. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что электрод соединен металлической пластиной с несущей рамой, выполненной с возможностью использования ее в качестве дополнительного электрода для увеличения площади рабочей поверхности, контактирующей с грунтом.

3. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что цилиндрический корпус с торцевых сторон снабжен запорно-фиксирующими крышками.

4. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что несущая рама снабжена верхним и нижним отверстиями для соединения глубинных заземлителей в гирлянду посредством осей.

5. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что в верхней части несущей рамы предусмотрено монтажное отверстие для удобства монтажа глубинного заземлителя.

6. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что цилиндрический корпус снабжен газоотводной трубкой, закрепленной на его боковой поверхности.

7. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что выходной участок провода токоввода помещен в трубку из поливинилхлорида для возможности его предохранения от повреждения при изгибании.

8. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что контактный узел состоит из металлической вставки с конической или цилиндрической поверхностью под зажимную втулку с конической или цилиндрической внутренней поверхностью и выполнен с возможностью крепления провода токоввода на вставке.

9. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что электрод снабжен термоусадочной муфтой с отверстиями для заливки герметика и для вывода провода токоввода или защитным колпаком с соответствующими отверстиями для обеспечения возможности защиты контактного узла.

10. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что электрод выполнен из высоколегированного кремнистого чугуна.

11. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что в качестве герметика использована термореактивная полимерная смола.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

К возражению приложены следующие источники информации:

- патентный документ RU 44422 U1, опубл. 10.03.2005 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2452796 C1, опубл. 10.06.2012 (далее – [2]);

– патентный документ RU 2126061 C1, опубл. 10.02.1999 (далее – [3]).

При этом, в возражении отмечено, что ряд признаков независимого пункта формулы, а также признаки зависимых пунктов, не являются существенными.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 24.02.2015, отметил, что “каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели... является существенным, так как он находится в причинно-следственной связи с техническим результатом и влияет на возможность его получения...”

К отзыву на возражение приложен “Протокол испытаний материала ферросилидового анодного заземлителя в среде коксо-синтетического и коксо-минерального активаторов” (далее – [4]).

На заседании коллегии 03.03.2015 лицом, подавшим возражение, были представлены сведения из дополнительных источников информации:

- ГОСТ 6318-77 “Натрий серноокислый технический” (далее – [5]);
- “Обзор рынка сульфата натрия в СНГ”, Издание 9-ое дополненное и переработанное, Демонстрационная версия, Москва, сентябрь, 2011 (далее – [6]).

На этом же заседании коллегии патентообладателем было представлено “Мнение по поводу возражения против выдачи патента на полезную модель №131726, поданного патентным поверенным В.И. Корчаковым”, подписанное патентным поверенным В.А. Хорошкеевым.

18.08.2015 от патентообладателя поступило “Дополнение к ответу на претензию по выдаче патента РФ на полезную модель № 131726”.

На заседании коллегии 20.08.2015 лицом, подавшим возражение, представлен “Анализ доводов ОАО “Магнит” и патентного поверенного Хорошкеева В.А.”, а также “Отчет о результатах проведенной экспертизы патентов и сопутствующей техдокументации анодных заземлителей производства ЗАО “Химсервис” и ОАО “Магнит”.”, Автономная некоммерческая организация “Центральный научно-исследовательский институт коррозии и сертификации”, 05.08.2015 (далее – [7]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (06.03.2013), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентнообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен глубинный заземлитель, включающий следующие признаки, присущие устройству по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

– наличие литого электрода (реферат, стр. 3 описания патентного документа [1]);

- литой электрод расположен в цилиндрическом корпусе (пункт 2 формулы, стр. 2, 3 описания патентного документа [1]);
- цилиндрический корпус наполнен активатором (реферат, стр. 2, 3 описания патентного документа [1]);
- наличие провода токоввода (пункт 1 формулы, стр. 2, 3 описания патентного документа [1]);
- провод токоввода соединяет электрод со станцией катодной защиты (имманентно присущий признак, в реферате и на стр. 4 описания указано, что на электрод подается электрический ток);
- соединение электрода со станцией катодной защиты происходит посредством контактного узла (имманентно присущий признак);
- в качестве активатора использована засыпка (пункт 1 формулы, реферат, стр. 2, 3 описания патентного документа [1]);
- засыпка содержит смеси коксовой мелочи различных фракций (пункт 1 формулы, реферат, стр. 2, 3 описания патентного документа [1]);
- засыпка содержит безгалогенидный активатор (пункт 1 формулы, реферат, стр. 2, 3 описания патентного документа [1]).

Отличие устройства по оспариваемому патенту от известного заключается в наличии несущей рамы, установленной в полости цилиндрического корпуса и в том, что безгалогенидный активатор является синтетическим.

Как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту, “технический результат, который может быть получен при осуществлении полезной модели, заключается в снижении переходного сопротивления”. При этом отмечено, что данный результат достигается за счет использования безгалогенидного синтетического активатора.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, использование в качестве активатора коксовой мелочи различных фракций и безгалогенидного активатора приводит к “... образованию на поверхности заземлителя защитной пленки из нерастворимых соединений железа и окиси кремния. Пленка предохраняет электрод от коррозии...”

При этом, использование в качестве безгалогенидного активатора именно

“синтетического”, т.е. полученного промышленными методами активатора, позволяет снизить концентрацию хлорид-ионов у поверхности электрода.

Повышенное содержание хлорид-ионов приводит к нарушению сплошности защитной пленки, что приводит, в свою очередь, к повышению скорости растворения материала электрода. Однако, как отмечено патентобладателем в отзыве на возражение, поступившем 24.02.2015, “при нарушении сплошности оксидной пленки в приэлектродном пространстве будут накапливаться оксиды железа, снижающие переходное сопротивление глубинного (анодного заземлителя)”.

Следовательно, использование именно синтетического безгалогенидного активатора повышает сплошность защитной пленки на поверхности заземлителя, что позволяет уменьшить скорость его растворения, т.е. уменьшить скорость коррозии. При этом, произойдет увеличение переходного сопротивления между грунтом и заземлителем (специалисту в данной области техники очевидно, что появление на поверхности электрода каких-либо пленок приводит к увеличению сопротивления перехода на границе металл-раствор, т.к. в электрической цепи появляется дополнительное сопротивление).

Таким образом, использование безгалогенидного “синтетического” активатора не позволяет снизить переходное сопротивление на границе анод-грунт. То есть, данный признак не может быть признан существенным.

Относительно признака, касающегося наличия несущей рамы, установленной в полости цилиндрического корпуса, необходимо отметить следующее.

Поскольку не указано, из какого материала выполнена несущая рама, имеется ли между ней и цилиндрическим корпусом контакт и какой, данный признак не может быть признан находящимся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту и в отзыве патентобладателя также отсутствуют сведения о влиянии на технический результат данного признака.

Таким образом, данный признак также не может быть признан

существенным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Следует при этом отметить, что в описании полезной модели и в зависимом пункте 2 есть сведения о возможности соединения электрода с несущей рамой при помощи металлической пластины, что позволяет использовать несущую раму в качестве дополнительного электрода для увеличения площади рабочей поверхности, контактирующей с грунтом.

Как правомерно отмечено в отзыве на возражение, поступившем 24.02.2015, при таком соединении “... несущая рама является дополнительным токоподводом к активатору. Несущая рама, находясь в полости корпуса и будучи жестко связанной с электродом посредством пластины, является прекрасным проводником тока, обеспечивающим равномерное его распределение по всей длине блока... Для пористых, практически насыпных электродов, сопротивление будет тем меньше, чем больше усилие поджима и чем больше площадь контакта материала электрода с токоподводом... Несущая рама обеспечивает как поджим массы засыпки, так и выполняет функции дополнительного токоподвода.”

Таким образом, включение в глубинный заземлитель металлической пластины, соединяющей электрод с несущей рамой позволяет снизить переходное сопротивление, т.е. обеспечить указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат.

Необходимо при этом подчеркнуть, что в возражении содержится лишь указание на несущественность признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту без приведения каких-либо аргументов, поясняющих данное утверждение.

При этом, как было отмечено выше, признаки зависимого пункта 2 влияют на технический результат, заключающийся в снижении переходного сопротивления.

Также в возражении отсутствует анализ патентных документов [2], [3].

При этом, из данных источников информации неизвестно использование в конструкции глубинного заземлителя несущей рамы, электрически связанной с корпусом.

Что касается источников информации [5], [6], [7], то они не были указаны в материалах возражения, и, следовательно, изменяют мотивы возражения (пункт 2.5 Правил ППС).

На заседании коллегии 20.08.2015 от патентообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии для представления скорректированной формулы полезной модели. Ходатайство было удовлетворено.

Корреспонденция, содержащая скорректированную формулу (в независимый пункт формулы включены признаки зависимого пункта 2), поступила 03.12.2015.

Данная формула была принята к рассмотрению коллегией.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены источники информации, содержащие сведения о всех существенных признаках, содержащихся в независимом пункте скорректированной формулы полезной модели.

Таким образом, можно констатировать, что полезная модель в том виде, как она представлена в скорректированной формуле, соответствует условиям патентоспособности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2014, отменить решение Роспатента и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 03.12.2015.**

(21)2013110115/02

(51)МПК

**C23F 13/00** (2006.01)i

(57) “1. Глубинный заземлитель, содержащий литой электрод в цилиндрическом корпусе с несущей рамой, заполненном активатором, и провод токоввода, соединяющий электрод со станцией катодной защиты посредством контактного узла, отличающийся тем, что несущая рама установлена в полости цилиндрического корпуса, в качестве активатора использована коксосинтетическая засыпка, содержащая смеси коксовой мелочи различных фракций и безгалогенидный синтетический активатор, а электрод соединен металлической пластиной с несущей рамой, выполненной с возможностью использования ее в качестве дополнительного электрода для увеличения площади рабочей поверхности, контактирующей с грунтом.

2. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что цилиндрический корпус с торцевых сторон снабжен запорно-фиксирующими крышками.

3. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что несущая рама снабжена верхним и нижним отверстиями для соединения глубинных заземлителей в гирлянду посредством осей.

4. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что в верхней части несущей рамы предусмотрено монтажное отверстие для удобства монтажа глубинного заземлителя.

5. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что цилиндрический корпус снабжен газоотводной трубкой, закрепленной на его боковой поверхности.

6. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что выходной участок провода токоввода помещен в трубку из поливинилхлорида для возможности его предохранения от повреждения при изгибании.

7. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что контактный узел состоит из металлической вставки с конической или цилиндрической поверхностью под зажимную втулку с конической или цилиндрической внутренней поверхностью и выполнен с возможностью крепления провода токоввода на вставке.

8. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что электрод снабжен термоусадочной муфтой с отверстиями для заливки герметика и для вывода провода токоввода или защитным колпаком с соответствующими отверстиями для обеспечения возможности защиты контактного узла.

9. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что электрод выполнен из высоколегированного кремнистого чугуна.

10. Глубинный заземлитель по п.1, отличающийся тем, что в качестве герметика использована терморреактивная полимерная смола.”

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.