

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ООО «ОПТИМУМ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.04.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №182089, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №182089 на полезную модель «Наконечник лопатки подбойки» выдан по заявке №2018111177/11 с приоритетом от 29.03.2018 на имя Конева Владимира Ивановича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Наконечник лопатки подбойки, изготовленный из износостойкого материала и имеющий в поперечном сечении сложную форму, включающую участок головки, выполненный в виде треугольника со скругленной вершиной, отличающийся тем, что к основанию головки примыкают два хвостовика так, что один конец основания треугольника головки является также концом стороны одного хвостовика, второй конец основания головки является также концом стороны второго хвостовика, а длина основания треугольника головки больше суммы длин сторон хвостовиков, лежащих на нем.

2. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что в поперечном сечении наружная сторона хвостовика, взаимодействующая при работе с балластным материалом, не со направлена с боковой стороной треугольника головки, так что угол α между ними лежит в диапазоне $120^\circ - 200^\circ$.

3. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что в поперечном сечении внутренняя сторона хвостовика сопрягается с основанием треугольника головки по линии перехода.

4. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что линия перехода представляет собой дугу.

5. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что линия перехода представляет собой отрезок прямой.

6. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что линия перехода представляет собой ломаную линию.

7. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик в поперечном сечении выполнен в виде треугольника.

8. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик в поперечном сечении выполнен в виде четырехугольника.

9. Наконечник лопатки подбойки по п. 8, отличающийся тем, что хвостовик выполнен в виде четырехугольника, являющегося прямоугольником.

10. Наконечник лопатки подбойки по п. 8, отличающийся тем, что хвостовик выполнен в виде четырехугольника, являющегося трапецией.

11. Наконечник лопатки подбойки по п. 8, отличающийся тем, что хвостовик выполнен в виде четырехугольника, являющегося параллелограммом.

12. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что толщины хвостовиков не равны.

13. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что длины хвостовиков не равны».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение. Данное возражение мотивировано несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

При анализе полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении приводятся доводы об отсутствии в описании патента указания на технический результат, а также об отсутствии в описании сведений о работе наконечника.

Также в возражении указывается, что «... не раскрывается, какие материальные средства стоят за наконечником, не приводятся сведения какие материалы для наконечников существуют...»

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

От патентообладателя на заседании коллегии (05.07.2019) поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, о несоответствии материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, условию достаточности раскрытия сущности полезной модели.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что в описании патента содержатся сведения о поставленной при создании полезной модели задаче, т.е. приведены сведения о решаемой технической проблеме.

Также патентообладатель в своем отзыве указывает на наличие в описании оспариваемого патента сведений, раскрывающих достижение заявленного технического результата за счет признаков формулы оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (29.03.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила,

применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к

устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

Что касается указания в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на решаемую техническую проблему и полученный технический результат, то в описании оспариваемой полезной модели технический результат не указан в явном виде, однако в качестве технического результата может быть принята указанная цель,

закрывающаяся в повышении долговечности подбойки за счет оптимизации конструкции наконечника.

При этом в описании указывается, что наличие в конструкции наконечника второго хвостовика снижает величину сдвигающего усилия в месте пайки головки и тела лопатки при разжиге подбоек, что позволит повысить долговечность подбойки. Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведенной формулы.

Таким образом, сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

В отношении доводов возражения об отсутствии сведений о материале выполнения наконечника необходимо отметить, что для специалиста в данной области техники, на основании известных из уровня техники сведений о применении износостойких материалов, не возникнет затруднений в возможности осуществления устройства, охарактеризованного в оспариваемом патенте, и, следовательно, формулировка данного признака на уровне его функционального обобщения (свойства), не препятствует осуществлению оспариваемой полезной модели.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №182089 оставить в силе.