

## **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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Диас» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.06.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №157879, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №157879 на полезную модель «Диск сферический прорезной» выдан по заявке №2015123380/13 с приоритетом от 15.06.2015 на имя ООО «БДТ-АГРО» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Диск сферический прорезной с прорезями, расположенными радиально или под углом к радиусу диска, отличающийся тем, что промежутки между прорезями образуют спицы равномерного сечения, расположенные радиально или под углом к радиусу диска, а наружная часть прорези представляет собой часть окружности, выполненной из центра диска, при этом наружная часть прорези и наружная кромка диска образуют обод диска, при этом сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой

спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска.

2. Диск сферический прорезной по п. 1, отличающийся тем, что спицы выполнены прямыми, а в случае расположения спицы под углом к радиусу диска направление наклона спицы может быть как правое, так и левое.

3. Диск сферический прорезной по п. 1, отличающийся тем, что спицы выполнены дугообразными, а в случае расположения спицы под углом к радиусу диска направление наклона спицы может быть как правое, так и левое.

4. Диск сферический прорезной по п. 1, отличающийся тем, что наружная кромка диска выполнена гладкой.

5. Диск сферический прорезной по п. 1, отличающийся тем, что наружная кромка диска выполнена с вырезами.

6. Диск сферический прорезной по п. 5, отличающийся тем, что наружная кромка диска имеет от 10 до 16 вырезов глубиной  $20\pm 5$  мм, шириной  $55\pm 8$  см и от 6 до 9 прорезей.

7. Диск сферический прорезной по п. 5, отличающийся тем, что наружная кромка диска имеет 8 или 9 вырезов глубиной  $35\pm 5$  мм, шириной  $85\pm 8$  см и, соответственно, 8 или 9 прорезей, при этом каждая прорезь расположена между двумя соседними вырезами».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU2381639 C1, опубл. 20.02.2010 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение в описании к оспариваемому патенту:

- не указано «как формулировка признака «обод диска» влияет на достижение технического результата, поэтому признак «обод диска» не является существенным признаком»;

- не «подтверждено влияние на достижение технического результата признака «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска»»;

- не «показана возможность получения технического результата во всем интервале значений количественного признака «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска»».

На основании изложенного в возражении сделан вывод о том, что признаки «наружная часть прорези и наружная кромка диска образуют обод диска», «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска» являются несущественными.

В обоснование несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что «специалисту в данной области техники не ясно, как изготовить» диск, характеризующийся такими признаками как «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска». По мнению лица, подавшего возражение, «область размещения прорезей не определена, а дано лишь определение обода диска».

Кроме того, в возражении отмечено, что при указанных в зависимых пунктах 6 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту параметрах диска, его диаметр будет составлять  $\approx 1,7$  м (пункт 6) и  $\approx 2$  м (пункт 7). Однако, по мнению лица, подавшего возражение, «диаметр сферических дисков, используемых для обработки почвы», должен находиться

в пределах 450-630 мм (см. [http://studopedia.su/18\\_28644\\_obosnovanie-parametrov-sfericheskikh-diskov.html](http://studopedia.su/18_28644_obosnovanie-parametrov-sfericheskikh-diskov.html) (далее – [2])).

Также в возражении указано, что «в описании и чертежах к оспариваемому патенту, содержащихся в заявке на дату ее подачи, отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов 2-7 формулы полезной модели». При этом, в возражении подчеркнута, что более подробный анализ «неосуществимости полезной модели» по оспариваемому патенту приведен в «отзыве специалиста» Сохта Казбека Аюбовича - доктора технических наук, профессора Кубанского аграрного университета (далее – [3]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 24.10.2016 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу» и «радиус величиной от 1 до 3 толщин диска» являются существенными. Так, «увеличение суммарной площади вырезов, которые выполняют в диске, снижает прочность диска и может привести к поломке диска при эксплуатации, если не принять соответствующие меры - не скруглить углы вырезов. То есть, одновременно с выполнением промежутков между вырезами в форме спиц одного сечения, необходимо выполнить «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска»»

Кроме того, в возражении подчеркнута, что признак независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента «промежутки между прорезами

образуют спицы равномерного сечения» не визуализируется на фиг. 1 к патентному документу [1].

В отношении доводов, возражения, касающихся зависимых пунктов 6 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве отмечено, что величина диаметра диска «не является причиной, по которой реальный диск не может быть изготовлен».

К отзыву приложена Интернет-распечатка с сайта <http://agtz.ru> (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.06.2015), 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).

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более

раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные 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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 Регламента полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы. 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. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном 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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

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 оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы – «диск сферический прорезной».

В соответствии с независимым пунктом 1 формулы, описанием и графическими материалами к оспариваемому патенту диск сферический прорезной, содержит прорези. Промежутки между прорезями образуют спицы равномерного сечения. Наружная часть прорези представляет собой часть окружности, выполненной из центра диска. Наружная часть прорези и наружная кромка диска образуют обод диска, при этом сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу.

В отношении доводов возражения о неясности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска» необходимо отметить следующее.



Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1354 Кодекса). Так, на графических материалах к оспариваемому патенту ясно визуализируются спицы диска, между которыми образованы прорезы, и обод. При этом сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено со скруглением. Величина радиуса скругления находится в зависимости от величины толщины обода. Таким образом, процитированные выше признаки являются ясными.

Признаки зависимых пунктов 2 -5 формулы оспариваемого патента описывают частные случаи выполнения спиц (прямые или дугообразные, направлены под углом к радиусу диска или радиально) и наружной кромки диска (гладкая кромка или с вырезами). При этом, доводы, касающиеся отсутствия в описании и формуле оспариваемого патента средств и методов для осуществления полезной модели по упомянутым пунктам не аргументированы в возражении.

Что касается признаков зависимых пунктов 6 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что диаметр прорезного диска в соответствии с признаками данных пунктов будет достаточно большим. Однако, большой диаметр прорезного диска не может являться основанием для признания полезной по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку, существующий уровень техники позволяет изготовить диски таких размеров.

Таким образом, материалы оспариваемого патента содержат средства и методы достаточные для осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы и реализации ее назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«промышленная применимость».

Что касается «отзыва» [3], в котором, по мнению лица, подавшего возражение, приведен подробный анализ «неосуществимости полезной модели» по оспариваемому патенту, то доводы, изложенные в нем, по существу сводятся к анализу существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Однако, при проверке полезной модели на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость» существенность признаков не оценивается (см. процитированные выше пункт 4 статьи 1351 Кодекса и подпункт (2.1) пункта 9.4 Регламента).

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

Из патентного документа [1] (см. формулу) известен диск сферический почвообрабатывающего орудия с режущей кромкой – т.е. устройство того же назначения, что полезная модель по оспариваемому патенту.

Диск по патентному документу [1] (см. формулу и фиг. 1) имеет прорези, расположенные под углом к радиусу диска. Промежутки между прорезями образуют спицы, расположенные под углом к радиусу диска. Наружная часть прорези представляет собой часть окружности, выполненной из центра диска. Наружная часть прорези и наружная кромка диска образуют обод диска.

При этом нельзя согласиться с доводами возражения в том, что спицы диска по патентному документу [1] имеют равномерное сечение.

Здесь следует подчеркнуть, что в таблице 1, содержащейся в возражении, под равномерным сечением спиц диска лицо, подавшее возражение, имеет в виду ширину спицы.

Однако, описание и формула патентного документа [1] не содержат сведений о том, какое сечение имеют спицы диска, а на фиг. 1 видно, что

ширина двух спиц диска уменьшается от внешней стороны диска к центру диска, т.е. не является равномерной.

Таким образом, отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что

- прорези диска расположены радиально (альтернативный признак);
- спицы имеют равномерное сечение;
- спицы расположены радиально (альтернативный признак);
- сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 толщин диска.

При этом в «отзыве» [3] приведены доводы о несущественности выявленных выше отличительных признаках.

В описании к оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан, однако, к недостаткам ближайшего аналога отнесено следующее: «показанная на фиг. 1 разновидность прорезей не является оптимальной, так как полученные прорези слишком узкие. Через узкие прорези крупные и средние комки почвы не просыпятся и не задержатся, следовательно, не будет дополнительного измельчения почвы и не будет заметного снижения тягового усилия. Остальные разновидности прорезей также не являются оптимальными, в смысле максимально возможной общей площади прорезей, при условии сохранения требуемой прочности диска». Далее в описании к оспариваемому патенту отмечено: «целью данного технического решения является повышение крошения почвы и уменьшение тягового сопротивления диска. Очевидно, что для прорезных дисков, максимальное уменьшение тягового сопротивления диска произойдет при максимально возможной общей площади прорезей, при условии сохранения требуемой прочности диска».

На основании данной информации можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение следующих технических результатов:

- повышение крошения почвы;
- уменьшение тягового сопротивления диска;
- сохранение требуемой прочности диска.

При этом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь признаков, характеризующих выполнение спиц с равномерным сечением, расположение прорезей и спиц диска (радиально или под углом к радиусу), а также признаков, касающихся выбора величины радиуса скругления «от 1 до 3 толщин диска», с указанными выше техническими результатами.

Однако, что касается признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу», то в описании к упомянутому патенту указано: «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу R... Таким образом, достигается максимально возможная общая площадь прорезей, при условии сохранения требуемой прочности диска». В соответствии с графическими материалами к оспариваемому патенту прорези диска не имеют углов и выполнены со скруглениями. При этом, из уровня техники известно, что скругление углов на деталях повышает прочность, снижает внутренние напряжения и т.п. (см. Новый политехнический словарь гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 98 «галтель»).

Очевидно, что чем прочнее диск, тем меньше он будет испытывать деформаций во время обработки почвы, и, соответственно, меньшую нагрузку будет оказывать на трактор. Кроме того, максимально возможная площадь прорези, позволит раздробить большее количество комков земли, при этом скругления углов прорезей обеспечат необходимую прочность.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту приведена причинно-следственная связь признаков формулы «сопряжение между соседними спицами и сопряжение между каждой спицей и ободом диска выполнено по радиусу» и указанными выше техническими результатами.

Следовательно, данные признаки являются существенными.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Интернет-распечатка [2] не изменяет сделанных выше выводов.

Интернет-распечатка [4] представлена для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №157879 оставить в силе.**