

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. №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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ДорСтрой» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.10.2017 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 165963, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 165963 на полезную модель «Упор буровой установки, используемой при укреплении земляного сооружения», выдан по заявке № 2016103575/03 с приоритетом от 04.02.2016 на имя Е.Н.Кузнецовой (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Упор буровой установки, функцией которой является укрепление земляного сооружения, выполненный в виде трубы и с возможностью использования его в качестве поддерживающего элемента буровой установки, отличающийся тем, что в трубе выполнены удерживающее отверстие и водосливное отверстие.

2. Упор по п. 1, отличающийся тем, что удерживающее отверстие выполнено прямоугольным.

3. Упор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что удерживающее отверстие выполнено с возможностью пропуска через него крюка поворотного крана буровой установки или крюка лебедки бурового станка».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

В возражении отмечено, что описание к оспариваемому патенту не достаточно раскрывает сущность полезной модели в части реализации признака, содержащегося в независимом пункте формулы: «в трубе выполнено водосливное отверстие». В данном описании не раскрыто, где должны быть расположены «водосливные отверстия», чтобы обеспечить слив воды через сами эти отверстия, а также не раскрыта специальная конструкция указанных отверстий, обеспечивающая реализацию указанной функции по сливу воды.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что если отверстия расположены выше «ледовой пробки», образующейся при замерзании внутри трубы, то соответственно слив воды из таких отверстий не может быть реализован. То же самое происходит для случая выполнения отверстий на уровне этой «пробки», поскольку такое выполнение приведет к замерзанию самих отверстий. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, возможность достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы через водосливные отверстия в указанных выше условиях за счет только выполнения отверстий в трубе, а, следовательно, возможность достижения технического результата, заключающегося в ускорении извлечения труб из скважины в грунте не является очевидной.

В возражении также отмечено, что выполнение отверстий в стенке трубы в решении, известном из патента RU 139129, опубликованном

10.04.2014 (далее – [1]), приводит к достижению противоположного результата, чем тот, который указан в описании к оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении указано, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не раскрывает, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, поскольку признак «водосливное отверстие» выражен общим понятием.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя, от которого 15.12.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что возможность достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы именно через водосливные отверстия за счет только лишь выполнения отверстий в трубе является очевидной. При этом патентообладатель отметил, что при извлечении трубы ледовая пробка не является сплошной, вода легко проникает сквозь такую пробку и вытекает из отверстия. При работах летом ледяная пробка отсутствует и вода также свободно вытекает из отверстия.

По мнению патентообладателя, выполненное в трубе водосливное отверстие может иметь любое, а не специальное расположение и специальную конструкцию, необходимые для достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы.

Кроме того в отзыве указано, что в описании к оспариваемому патенту раскрыто, где должны быть расположены водосливные отверстия, а именно, в стенке трубы.

В отношении патентного документа [1] патентообладатель отметил, что описанные в данном документе анкерные сваи заглубляют с целью их жесткой фиксации, без целей последующего извлечения. При этом «то, что происходит частичное проникновение грунта в тело сваи, описанное в данном патенте, только подтверждает доводы патентообладателя в части возникающих в основании отверстия трубы уплотнений масс грунта, которые

действительно препятствуют протоку воды, но именно через них и основание трубы. А благодаря отверстию 25 отток происходит».

Патентообладатель также отметил, что описание полезной модели раскрывает, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, поскольку признак «водосливное отверстие» не выражен общим понятием.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 27.02.2018: удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №165963 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что документы заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.02.2018 патентообладатель, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 19.09.2018 по делу № СИП-245/2018 (далее – [2]) признал решение Роспатента от 27.02.2018 недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, довод, содержащийся в решении Роспатента от 27.02.2018 о том, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не представлено сведений ни о месте расположения отверстия в стенке трубы, ни об особенностях его выполнения (форме, размере), является голословным, основанным на предположениях и не подкреплен соответствующими сведениями из уровня техники, научной литературы, знаниями специалиста в соответствующей области. При этом для обоснования неочевидности выбора места и особенностей выполнения водосливного отверстия Роспатент сослался на патентный документ по свидетельству Российской Федерации № 139129, в

котором техническое решение направлено на решение иной задачи. Таким образом, нарушения, допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения, не позволили ему прийти к правомерному выводу о соответствии документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с изложенным, решением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2018 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО «ДорСтрой» является нерассмотренным).

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2018 Роспатент подал кассационную жалобу, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решение СИП [2] оставить без изменения, кассационную жалобу Роспатента – без удовлетворения.

Патентообладатель 11.02.2019 представил отзыв на возражение, доводы которого, касающиеся раскрытия сущности полезной модели, по существу повторяют доводы отзыва от 15.12.2017. При этом патентообладатель подчеркивает, что:

- выбор места расположения водосливного отверстия в стенке трубы определяется исходя из температурных условий, особенности грунта, высоты грунтовых вод;

- после установки в скважину трубы диаметром, который меньше диаметра пробуренной скважины возможно образование ледовой пробки внутри трубы, т.е. данное обстоятельство является одним из частных случаев.

На заседании коллегии (18.03.2019) лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению. В дополнении к возражению указано, что для специалиста не является очевидным, как определить конкретное место расположения отверстия.

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

С учетом даты подачи заявки (04.02.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 Зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, регистрационный номер №40244 (далее – Требования).

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержится ли в указанных 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 правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований 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. При этом 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. В данном разделе должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели.

Согласно пункту 38 Требований 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, показал следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (которое содержалось в заявке на дату ее подачи) техническим результатом, на достижение которого направлена данная полезная модель, является ускорение процесса погружения труб в скважину и их последующее извлечение (см. абз. 2 на с.3).

В данном описании указывается, что упомянутый технический результат достигается за счет наличия водосливных отверстий 25, поскольку вода не застаивается внутри трубы, когда при морозе верхний слой воды замерзает, образуя ледовую пробку, что позволяет в процессе извлечения трубы из грунта поднимать трубу без водных масс, которые вытекают через отверстия 25 (см. абз. 2 на с.6).

Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту, как справедливо отмечено в возражении, не представлено сведений ни о месте

расположения отверстия в стенке трубы, ни об особенностях его выполнения (форме, размере).

В отзыве патентообладатель отмечает, что водосливное отверстие выполнено в стенке трубы, а высота места расположения водосливного отверстия в стенке трубы определяется исходя из температурных условий, особенности грунта, высоты грунтовых вод. Так, например, для глубоких грунтовых вод водосливное отверстие в трубе, для обеспечения его функции по сливу воды, как очевидно специалисту, нет необходимости делать у поверхности скважины. А форма и размер водосливного отверстия предполагаются такими, чтобы обеспечить функцию по сливу воды из внутренней полости трубы (как следует из назначения отверстия) и, как следствие, обеспечить возможность достижения технического результата, выражающегося в ускорении процесса погружения и извлечения труб из скважины.

Для обоснования неочевидности выбора места и особенностей выполнения отверстия в возражении анализируются сведения из патентного документа [1], а также приводятся рассуждения о невозможности слива воды через отверстие при возникновении ледовой пробки в определенных местах трубы.

В патентном документе [1] описана стальная свая, включающая ствол из трубы, в котором равномерно по всей длине анкерного пояса выполнены отверстия. При этом в данном патентном документе содержится информация о том, что за счет частичного проникновения грунта в тело сваи через выполненные в ней отверстия значительно увеличивается сила сцепления сваи с грунтом (с этим соглашается сам патентообладатель). То есть, техническое решение по патентному документу [1] направлено на увеличение сцепления сваи с грунтом, поскольку грунт будет препятствовать процессу извлечения сваи из скважины. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] будет приводить к противоположному

результату, чем тот который приведен в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что техническое решение по патентному документу [1] не относится к уровню техники по оспариваемому патенту и направлено на решение иной задачи, а именно на повышение сложности извлечения трубы из грунта преимущественно при строительстве на вечномерзлых грунтах ввиду забивания таких отверстий грунтом, что также отмечено в решении СИП [2].

Кроме того, как следует из представленных сведений в случае образования ледяной пробки, то при извлечении трубы она разламывается, а вода под действием силы тяжести стекает через водосливное отверстие.

Таким образом, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что для специалиста является очевидным выбор места расположения отверстия и особенности его выполнения в стенке трубы, для обеспечения функции по сливу воды из внутренней полости трубы, в зависимости от температурных условий, особенности грунта, высоты грунтовых вод. В результате будет достигаться технический результат, выражающийся в ускорении процесса погружения и извлечение труб из скважины.

При этом в соответствии с пунктом 38 Требований в описании 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 описанию к оспариваемому патенту единственным примером реализации упомянутого признака служит фигура 3, на которой изображена труба с четырьмя отверстиями 25. При этом, фигура 3 иллюстрирует примеры реализации и расположения водосливного отверстия.

Таким образом, из описания полезной модели и фигуры 3 следует, что при извлечении трубы с помощью, например, лебедки за отверстие 24 вода, скопившаяся в полости трубы, будет под действием силы тяжести вытекать из водосливного отверстия. В случае если водосливное отверстие будет забито грунтом, то под действием силы тяжести вода выдавит пробку и водосливное отверстие реализует свою функцию.

Следовательно, можно констатировать, что описание полезной модели по оспариваемому патенту составлено в соответствии с пунктами 35 и 38 Требований, соблюдение положений которых позволяет сделать вывод о достаточности раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 37 Правил).

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать, что документы заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 165963 оставить в силе.