

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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» 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 «Фирма «ПРИМОД» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 121378, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 121378 на полезную модель «Вибрационный источник сейсмических сигналов» выдан по заявке № 2012127943/28 с приоритетом от 05.07.2012 на имя ЗАО «Геосвип» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Вибрационный источник сейсмических сигналов, содержащий размещенные на транспортном средстве систему гидропитания и опорную плиту с установленным на ней возбудителем вибраций, выполненным в виде гидроцилиндра двухстороннего действия, имеющего инерционную массу со сквозным цилиндрическим каналом, в котором размещен полый поршень, жестко закрепленный на опорной плите посредством верхней плиты и расположенной в полом поршне центральной соединительной

силовой шпильки, один резьбовой конец которой ввернут в опорную плиту, а на другой резьбовой конец навернута гайка, стягивающая верхнюю плиту с опорной плитой, отличающийся тем, что верхняя плита выполнена в виде крестовины, при этом возбудитель вибраций снабжен четырьмя распорными трубами, расположенными по краям крестовины, и проходящими внутри распорных труб боковыми соединительными силовыми шпильками, один резьбовой конец которых ввернут в опорную плиту, а на другой резьбовой конец навернута гайка, стягивающая крестовину и распорные трубы с опорной плитой.»

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент US 4718049, опубликован 05.01.1988 (далее – [1]);
- патент BY 5828, опубликован 30.12.2009 (далее – [2]);
- «Источник сейсмических сигналов вибрационный СВ-30/120 Н на гидрофицированном шасси» руководство по эксплуатации, утверждено 16.06.2011 (далее – [3]);
- письма от ОАО «Сейсмотехника» от 18.04.2018, 04.01.2012 (далее – [4]);
- спецификация к сборочному чертежу «Установка возбудителя вибрации» для модели СВ 30/120 Н (далее – [5]);
- буклет ОАО «Сейсмотехника» «Геофизическое и нефтепромысловое оборудование» (далее – [6]);
- счет от 04.01.2012 по договору № 07-22В/11 от 13.07.2011 (далее – [7]);

- железнодорожные накладные на поставку сборных грузов и источника сейсмических сигналов вибрационного типа СВ-20/150 МП (далее – [8]);

- дополнительное соглашение к договору № 07-22В/11 от 13.07.2011 (далее – [9]);

- договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства видов наукоемкой продукции № 642/3Н-2210/10 от 14.04.2010 (далее - [10]);

- акты сдачи-приемки работ по договору [10] за № 7, 8, 10, 15, 19, 20 от 27.04.2010, 27.04.2010, 20.05.2010, 29.06.2010, 26.07.2010, 26.07.2010 соответственно (далее - [11]);

- паспорта на транспортные средства от 27.02.2008 на № 23 ММ 449492, № 23 ММ 449493, № 23 ММ 449494, № 23 ММ 449495 (далее – [12]);

- сборочный чертеж «Установка возбудителя вибрации» для модели СВ 30/120 Н (далее – [13]).

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в каждом патенте [1], [2] по отдельности.

Также в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации, а также на территории Республики Беларусь находились в применении изделия «источник сейсмических сигналов» и, при этом, конструктивные особенности каждого из таких изделий «совпадает» с признаками формулы по оспариваемому патенту.

В подтверждение факта открытого применения изделия «источник сейсмических сигналов» в возражении приведены документы [3]-[13].

При этом, необходимо обратить внимание, что от лица, подавшего возражение, 12.12.2018 поступило ходатайство об исключении из рассмотрения патента [1] и источников информации, относящихся к факту применения изделия «источник сейсмических сигналов» на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь, т.е. документов [3]-[13].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.12.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано следующее:

- в патентах [1], [2] отсутствуют сведения о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту;

- учредителями лица, подавшего возражение, а также одними из авторов оспариваемого патента являются одни и те же физические лица, что, по мнению патентообладателя, является фактом злоупотребления правом и нарушения принципа добросовестности;

- прекращение действия оспариваемого патента может нанести ущерб бюджету Российской Федерации в результате утраты статуса единственного поставщика вибрационных источников сейсмических сигналов, охраняемых данными патентом;

- документы [3]-[13] как в отдельности, так и в совокупности не подтверждают факт нахождения в гражданском обороте изделия «источник сейсмических сигналов»;

- решение по оспариваемому патенту является промышленно применимым.

С отзывом представлены следующие дополнительные материалы (копии):

- перевод патента [1] (далее – [14]);

- выписка из ЕГРЮЛ (далее – [15]).

Также следует отметить, что от патентообладателя 21.12.2018 поступили дополнения к отзыву, в которых отмечено, что в патенте [2] отсутствуют сведения о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (05.07.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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).

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.

Согласно пункту 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 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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

Как было указано выше лицо, подавшее возражение, ходатайствовало об исключении из рассмотрения патента [1] и источников информации, относящиеся к факту применения изделия «источник сейсмических сигналов» на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь, т.е. документов [3]-[13].

При этом, следует отметить, что представленный патентообладателем перевод [14] относится к патенту [1] (см. выше).

На данном основании анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», проводился только в отношении сведений, содержащихся в патенте [2].

При этом, данный анализ показал следующее.

Из патента [2] известен вибрационный источник сейсмических сигналов. Данный вибрационный источник содержит транспортное средство (см. стр. 3 абзац 5 снизу, фиг. 1), гидросистему для подачи масла под давлением (стр. 4 абзац 1), опорную плиту с установленным на ней возбудителем вибраций (см. стр. 3 абзац 5 снизу, фиг. 2). При этом, возбудитель вибрации содержит верхний и нижний штоки (см. стр. 3 абзац 5

снизу, фиг. 2), инерционную массу со сквозным цилиндрическим каналом (см. фиг. 2). В данном цилиндрическом канале размещен полый поршень (см. фиг. 2). При этом, данный поршень жестко закреплен на опорной плите посредством верхней плиты, выполненной в виде крестовины, и расположенным в полем поршне центральным соединительным силовым элементом (см. стр. 3 абзац 5 снизу, фиг. 2). При этом, нижний конец данного силового элемента находится в конструктивной связи с опорной плитой, а верхний конец находится в конструктивной связи с гайкой (см. фиг. 2). Также данный возбудитель вибраций снабжен четырьмя боковыми соединительными силовыми элементами (см. фиг. 2, 4). При этом, данные силовые соединительные элементы нижними концами находятся в конструктивной связи с опорной плитой, а верхними концами находятся в конструктивной связи с гайками (см. фиг. 2).

Что касается признаков формулы по оспариваемому патенту, характеризующих наличие на шпильках гаек, посредством которых стягивают крестовину с опорной плитой, то необходимо отметить следующее.

Исходя из того, что гайка является деталью резьбового соединения, имеющую отверстие с резьбой и навинченную на болт или шпильку (см. см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 97), можно сделать вывод о том, что для известной из патента [2] конструктивной связи между верхним концом силового соединительного элемента и гайкой присуще наличие резьбы, на которую навёрнута гайка, а также создание гайками усилия, стягивающего крестовину с опорной плитой.

Что касается признака формулы по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение возбудителя вибрации в виде

гидроцилиндра двухстороннего действия, то необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 3) данный гидроцилиндр предназначен только для преобразования энергии рабочей жидкости в механическую энергию, в результате чего инерционная масса совершает возвратно-поступательное движение и вызывает колебания опорной плиты.

Также следует отметить, что гидроцилиндр включает в себя шток (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 622)

В свою очередь, согласно описанию и иллюстрациям к патенту [2] (см. стр. 4 абзац 5 снизу, фиг. 2) верхние и нижние штоки возбудителя вибрации за счет попеременного усилия через инерционную массу также вызывают колебания опорной плиты.

На данном основании можно констатировать, что признак формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение возбудителя вибрации в виде гидроцилиндра двухстороннего действия, присущ решению, известному из патента [2].

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из патента [2] следующими признаками:

- выполнением расположенного в полом поршне центрального соединительного элемента именно в виде силовой шпильки, один резьбовой конец которой ввёрнут в опорную плиту;

- наличием у возбудителя вибраций четырех распорных труб, внутри которых проходят боковые соединительные силовые шпильки, один резьбовой конец которых ввернут в опорную плиту.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 6, стр. 3 абзац 4)

техническим результатом устройства по оспариваемому патенту является равномерное распределение передаваемых усилий на опорную плиту.

При этом, согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 4) указанный технический результат достигается за счет применения в конструкции крепления возбуждителя вибраций четырех боковых соединительных силовых шпилек и одной центральной соединительной силовой шпильки.

На данном основании можно сделать вывод о том, что для достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в равномерном распределении передаваемых усилий на опорную плиту, необходимо и достаточно использование в конструкции крепления возбуждителя вибраций пяти соединительных силовых элементов, четыре из которых расположены по бокам, а один в центре.

При этом, как было указано выше, из патента [2] известно использование в конструкции крепления возбуждителя вибраций пяти соединительных силовых элементов, четыре из которых расположены по бокам, а один в центре.

При этом, данное конструктивное выполнение крепления возбуждителя вибраций будет также способствовать равномерному распределению передаваемых усилий на опорную плиту.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что выполнение соединительных элементов именно в виде шпилек не является существенным с точки зрения создания равномерного распределению передаваемых усилий от возбуждителя вибраций на опорную плиту.

Также следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между признаком, характеризующим наличие у возбуждителя вибраций четырех распорных труб, и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим

результатом, заключающимся в равномерном распределении передаваемых усилий на опорную плиту.

На данном основании можно констатировать, что вышеуказанные отличительные признаки не являются существенными.

Таким образом, можно сделать вывод, что в патенте [2] содержатся сведения о всех существенных признаках формулы оспариваемого патента.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов патентообладателя, касающихся злоупотребления правом и нарушения принципа добросовестности лицом, подавшим возражение, а также нанесения предполагаемого патентообладателем ущерба бюджету Российской Федерации, необходимо отметить, что данные доводы не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту и, соответственно, не анализировались.

В отношении выписки [15] следует отметить, что содержащиеся в ней информация не относится к мотивам данного возражения и, таким образом, приведена для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 121378 признать недействительным полностью.