

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 «ОКС-Трейд» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.04.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №158226, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №158226 на полезную модель «Секция анкерной крепи» выдан по заявке №2015117372/03 с приоритетом от 06.05.2015 на имя Зубкова А.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Секция анкерной крепи, включающая металлическую решетку, состоящую из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта, анкер с опорной плитой, установленный в пространстве между стержнями, расстояние между которыми меньше габарита опорной плиты, отличающаяся тем, что продольные и поперечные стержни контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней.

2. Секция анкерной крепи, отличающаяся тем, что концы стержней выполнены свободными и выступающими за пределы точек контакта.

3. Секция по п. 2, отличающаяся тем, что концы стержней выполнены выгнутыми в направлении от опорной плиты.

4. Секция по п. 1, отличающаяся тем, что стержни выполнены из арматурного профиля».

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 как в ГОСТ 3306-88 (далее – [1]), так и в ГОСТ 2715-75 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- «стержни сварены между собой»;
- «стержни сварены между собой в точках контакта»;
- «анкер»;
- «опорная плита»;
- «анкер установлен в пространстве между стержнями»;
- «расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты»,

являются несущественными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании полезной модели по оспариваемому патенту, заключающимся в повышении нагрузочной способности анкерной крепи.

В обоснование несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в возражении указано:

- графические материалы к полезной модели по оспариваемому патенту содержат технические ошибки, и не соответствуют описанию, следовательно, они не содержат средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы;

- графические материалы не раскрывают правильно сущность полезной модели по оспариваемому патенту, в формуле охарактеризовано одно техническое решение, «на чертежах показаны другие (разные)»;

- выполнение секции анкерной крепи в том виде, в каком показано на фиг. 1, влечет невозможность ее использования по заявленному назначению и получения указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту технического результата.

Также к возражению приложен ГОСТ 55732-2013 (далее – [3]) и упомянут ряд других источников информации, в том числе словарно-справочных и патентных документов, которые не были приложены к возражению. При этом, в корреспонденции, поступившей 02.07.2018, лицом, подавшим возражение, указано, что они упомянуты в возражении для сведения, а для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» следует использовать ГОСТы [1] и [2].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 28.09.2018 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- признак «стержни сварены между собой в точках контакта» является существенным, поскольку в описании раскрыто его влияние на технический результат «повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи». Выражено это влияние в тексте описания полезной модели по оспариваемому патенту следующим образом: «Реализация контакта продольных стержней 4-7 и поперечных 8-11 в смежных точках с противоположных сторон от оси

стержней позволяет создать эффективную схему нагружения сварных соединений. При этом в точках контакта, расположенных выше оси стержня, (например, для стержня 7 соединение в точках 24 и 27) не возникает напряжений, вызванных растяжением. Это обеспечивает большую нагрузочную способность сварных соединений»;

- признаки «анкер» и «опорная плита» необоснованно разделены; в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присутствует признак «анкер с опорной плитой», который является существенным, поскольку из фиг.1 очевидно, что анкер 2 удерживает опорную плиту 3, которая служит опорой при изгибе стержней решетки 6 и 7. Без реализации взаимодействия опорной плиты 3 и решетки 1, секция анкерной крепи не существует. Опорная плита при соединении с анкером обеспечивает повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи, за счет повышения общей жесткости секции анкерной крепи;

- признаки «анкер с опорной плитой установлен в пространстве между стержнями», является существенным, поскольку иных вариантов размещения анкера относительно стержней, которые обеспечивали бы назначение полезной модели, не существует. Следовательно, без указанного расположения анкера с опорной плитой относительно стержней невозможно достижение назначения устройства;

- признаки «расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты» также не могут быть несущественным, поскольку если опорная плита 3 меньше по габаритам, чем расстояние между стержнями 6 и 7, то она будет свободно проходить между их ячейками и не сможет служить опорой для стержней решетки, а, следовательно, выполнять свою функцию в передаче нагрузки на стержень и обеспечить функционирование секции анкерной крепи;

- несущественность признака можно считать имеющей место, если при его исключении сохраняется функционирование объекта;

- из сведений, содержащихся в ГОСТах [1] и [2], не известны следующие признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому

патенту: секция анкерной крепи; анкер с опорной плитой; анкер с опорной плитой установлены в пространстве между стержнями; расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты;

- в формуле патента заявлена не сетка анкерной крепи, ни анкер, ни опорная плита, а именно секция анкерной крепи, т.е. понимается единая система взаимосвязанных и выполненных единым блоком (связанных между собой) элементов: анкер, опорная плита, решетка, образованная стержнями. Следовательно, достижение технического результата «повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи» может быть обеспечено только секцией анкерной крепи как единым блоком, а не отдельными ее элементами;

- приведенные в возражении «некие ссылки на то, как формируются расчеты анкерной крепи, на деле являются расчетами нагрузочной способности сетки при ее использовании в составе анкерной крепи, а не всей секции анкерной крепи. При этом решетка не является сеткой. Сетка, в силу отсутствия изгибной жесткости работает на растяжение. Решетка, используемая в секции анкерной крепи, работает на изгиб. Представленная информация о расчете несущей способности анкера не имеет отношения к расчету нагрузочной способности решетки».

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- патентный документ RU 124735 U1, опубл. 10.02.2012 (далее – [4]);
- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов под ред. Н.Ю. Шведова, Издательский центр «Азбуковник», Москва 2007 г., стр. 871 (далее – [5]);
- письмо №202-1/2-879 от 09.12.2015 с приложенной пояснительной запиской (далее – [6]);
- изменение №1 ГОСТ 31559-2012 (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (06.05.2015), 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.

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 пункту 9.7.4.2 Регламента в разделе описания «уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

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.

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.

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

Анализ доводов, лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Относительно доводов возражения, касающихся того, что графические материалы и описание к полезной модели по оспариваемому патенту содержат технические ошибки необходимо отметить следующее.

Фиг. 1 полезной модели по оспариваемому патенту действительно содержит технические ошибки. Продольные и поперечные стержни решетки на некоторых ее частях не переплетены. При этом в соответствии с независимым пунктом 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту продольные и поперечные стержни решетки переплетены (о чем ниже подробно будет указано).

Однако, объем охраны интеллектуальных прав на полезную модель, предоставляемый на основании патента, определяется содержащейся в патенте формулой полезной модели (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса). Таким образом, при оценке соответствия полезной модели условиям патентоспособности

анализируется именно формула, а не графические материалы, даже если в них допущена техническая ошибка.

В соответствии формулой и описанием полезной модели по оспариваемому патенту, назначением секции анкерной крепи является крепление выработок.

В соответствии с независимым пунктом 1 формулы, описанием и фиг. 2 к полезной модели по оспариваемому патенту секция анкерной крепи включает металлическую решетку, состоящую из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта, и анкер с опорной плитой. Анкер установлен в пространстве между стержнями решетки. Расстояние между стержнями (т.е. ячейка решетки) меньше габарита опорной плиты. Продольные и поперечные стержни решетки контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней (т.е. продольные и поперечные стержни решетки переплетены (см. фиг.2)). Концы стержней решетки выполнены выгнутыми в направлении от опорной плиты, а также свободными и выступающими за пределы точек контакта. Стержни решетки выполняются из арматурного профиля.

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».

Анализ доводов, лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В соответствии родовым понятием независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту она относится к секции анкерной крепи, предназначенной для крепления выработок анкерами.

Вместе с тем ГОСТы [1] и [2] разработаны для проволочных сеток, т.е. для технических решений иного назначения. В связи с этим они не могут быть учтены для проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше подпункт (2.2) пункта 9.4 Регламента).

При оценке существенности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, приведенной в возражении (см. например таблицу №1, представленную в возражении), признак, характеризующий родовое понятие формулы полезной модели по оспариваемому патенту – секция анкерной крепи, лицом, подавшим возражение, не анализируется. Вместе с тем, данный признак является существенным ввиду следующего.

Полезная модель по оспариваемому патенту, в соответствии с описанием, направлена на «повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи».

Таким образом, технический результат, на достижение которого направлена данная полезная модель, указан таким образом, что признак секция анкерной крепи находится с ним в непосредственной причинно-следственной связи. При этом наличие данного признака определяет возможность функционирования полезной модели по оспариваемому патенту.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что в возражении не представлены источники информации, содержащие сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

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

Ввиду сделанного выше вывода, оценка существенности других признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не

проводилась.

Материалы [4]-[7] представлены патентообладателем для сведения.

Кроме того, необходимо отметить, что в возражении на стр. 27 в последнем абзаце указано: «не соблюдены требования п. 2 ст. 1398 ГК РФ в части раскрытия сущности полезной модели».

Здесь следует подчеркнуть, что пункт 2 статьи 1398 Кодекса содержит нормы, характеризующие условия при которых патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен.

Что касается указания в процитированном абзаце возражения на требования, касающиеся «раскрытия сущности полезной модели», то мотив, по которому патент на полезную модель может быть признан недействительным, касающийся 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, изложен в подпункте 2) пункта 1 статьи 1398 Кодекса.

Однако, каких-либо доводов, касающихся данного мотива, в возражении не содержится.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №158226 оставить в силе.