

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя Цыплиной Светланы Феликсовны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.04.2019, 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 условию патентоспособности «промышленная применимость», а также несоответствием требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления.

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 средств и методов, 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.

В возражении отмечено, что решетка не входит в состав анкерной крепи, а является отдельным дополнительным элементом. По мнению лица, подавшего возражение, анкерная крепь может использоваться без затяжки в виде металлической решетки, а решетка сама по себе может быть использована для других видов крепи. Следовательно, секция анкерной крепи состоит из двух независимых друг от друга устройств - анкерной крепи и металлической решетки, которые могут быть использованы независимо друг от друга. При этом, «объединение двух независимых решений в «секцию» не исключает нарушения требования единства полезной модели».

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

- «секция анкерной крепи»;
- «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.

Также к возражению приложена копия материалов заявки 2015117372 (далее – [1]), по которой был выдан оспариваемый патент.

В качестве доводов о несоответствии требованиям раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления в

возражении указано следующее. Признаки «продольные и поперечные стержни контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней» не раскрыты на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, поскольку в тексте описания содержатся противоречие графическим материалам.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 22.05.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- признаки «секция анкерной крепи» являются существенными, поскольку в описании раскрыто их влияние на технический результат «повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи». Опорная плита при соединении с анкером обеспечивает повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи, за счет повышения общей жесткости секции анкерной крепи. При этом наличие данного признака определяет возможность функционирования полезной модели;

- в описании и на чертежах приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели.

Что касается доводов о раскрытии сущности с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, патентообладатель отметил следующее.

Признаки «продольные и поперечные стержни контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней», указанные в возражении как не раскрытые в материалах заявки, раскрыты в описании к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель на с.2 абз.8.

На заседании коллегии патентообладатель представил следующие

материалы:

- описание почтового отправления (далее – [2]);
- решение Суда по интеллектуальным правам СИП-83/2019 (далее – [3]).

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.

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 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 (2.1) 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 (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.

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 с 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».

Относительно доводов возражения касающихся того, что в независимом пункте 1 формулы полезной по оспариваемому патенту охарактеризовано два отдельных устройства и, следовательно, нарушено единство, следует отметить, что нарушение единства полезной модели не относится к мотивам

для оспаривания патента, изложенным в пункте 1 статьи 1398 Кодекса.

Ввиду отсутствия в возражении доводов о несоответствии патента на полезную модель условию патентоспособности «новизна», оценка существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводилась.

С доводами лица, подавшего возражение, касающимися того, что признаки «продольные и поперечные стержни контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней» не раскрыты, а, следовательно, полезная модель раскрыта с полнотой, не достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, нельзя согласиться.

Можно констатировать, что, указанные выше признаки, раскрыты в описании полезной модели по оспариваемому патенту на с.2 абз.8. Далее на этой же странице указана конструкция технического решения (см. абз.10), описывающая как продольные и поперечные стержни решетки переплетены между собой. При этом, наличие технических ошибок на графических материалах и противоречия их описанию патента на полезную модель не позволяет сделать вывод о несоответствии требованию достаточности раскрытия (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса), а технические ошибки, допущенные на графических материалах не являются основанием для признания патента недействительным.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о том, что описание полезной модели, раскрыто с полнотой, не достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Копия заявки [1] представлена лицом, подавшим возражение, для сведения.

Опись почтового отправления [2], представлена для подтверждения

отправки отзыва на возражение в адрес лица, подавшего возражение.

Решение СИП [3], касающееся аннулирования решения Роспатента по возражению против действия настоящего оспариваемого патента, представлено для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №158226 оставить в силе.