

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. №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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2022 от Акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект") (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.05.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2020137059/10, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020137059/10 на выдачу патента на полезную модель «Рифовая чаша» была подана заявителем 05.03.2021, с датой приоритета 05.03.2021, установленной по дате подачи заявки.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной в корреспонденции от 23.03.2022, в следующей редакции:

«Искусственный объемный рифовый модуль, характеризующийся тем, что включает полую оболочку в виде чаши, с отверстием в верхней части, на кромке которого размещены закладные детали, к которым прикреплена развитая в водную толщу спиральная совокупность дополнительных ориентиров-субстратов, при этом центр тяжести модуля смещен к его дну».

При вынесении решения Роспатентом от 20.05.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента от 20.05.2022 сделан вывод о том, что заявленное решение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле, не отвечает пункту 38.1 Требований ПМ, поскольку в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыт существенный признак "спиральная совокупность дополнительных ориентиров-субстратов". При этом в материалах заявки «не приведено ни одной частной формы выполнения признака "спиральная совокупность дополнительных ориентиров-субстратов" и отсутствует пример осуществления полезной модели, раскрывающий возможность осуществления этого признака.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки не раскрывают сущность заявленного решения для возможности ее осуществления специалистом в данной области техники, то есть, не соблюдены положения подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

На решение Роспатента от 20.05.2022, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с выводами, сделанными в упомянутом решении Роспатента.

По мнению заявителя материалы заявки на дату ее подачи содержат все необходимые и достаточные сведения для осуществления полезной модели по предложенной формуле полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (05.03.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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

Согласно подпунктам 2, 3, 4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности: описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для

осуществления полезной модели специалистом в данной области техники; формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; чертежи и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 37 Правил ПМ 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, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, 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 к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ если в результате проверки 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, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной

области техники, проводится проверка соблюдения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и главой IV Требований к документам заявки, к содержанию формулы полезной модели.

Если в результате проверки 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, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Вывод о несоблюдении требования 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 должен быть подтвержден в заключении по результатам экспертизы по существу доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы по существу.

Согласно пункту 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяется, в частности, следующее правило, а именно для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 38 Требований ПМ 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.

Раздел описания полезной модели "Осуществление полезной модели" оформляется с учетом следующих правил:

- 1) для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить полезную модель с реализацией ею указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации

такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака полезной модели основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака полезной модели путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели;

3) если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале;

4) если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели существенными признаками, выраженными параметрами, то должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность

получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения;

3) если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции; в случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности, вычислительный, его предпочтительно представлять в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

Согласно пункту 39 Правил ППС лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать, в частности, об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного

образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100). Указанное ходатайство может быть подано при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 20.05.2022, и доводов возражения, касающихся отнесения заявленного решения к раскрытию его сущности в смысле положений подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, а именно для возможности осуществления заявленного решения специалистом в данной области техники (см. правовую базу выше), показал следующее.

Проверка осуществляется с учетом положения пункта 37 Правил ПМ, регулирующего норму 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 (см. правовую базу выше).

Согласно вышеприведенной формуле заявителем предложен искусственный объемный рифовый модуль, который содержит полую оболочку в виде чаши, с отверстием в верхней части, на кромке которого размещены закладные детали, к которым прикреплена развитая в водную толщу спиральная совокупность дополнительных ориентиров-субстратов, при этом центр тяжести модуля смещен к его дну.

Приведенные в материалах заявки на дату ее подачи сведения (описание, фигуры 1-5), не позволяют получить конструктивно-функциональную характеристику «ориентиров-субстратов, развитых в

водную толщу» в виде их «спиральной совокупности». В материалах заявки отсутствуют примеры выполнения и применения на практике признака «развитая в водную толщу спиральная совокупность дополнительных ориентиров-субстратов».

Содержащиеся в описании заявки сведения со ссылками на фигуры о том, что дополнительные ориентиры-субстраты (фиг. 3, элемент 5) выполняют роль завихрителей потока и закреплены на оболочке (элемент 1) «жестко, в виде совокупности разновысоких дуг (фиг. 1, элемент 7) или яйцеобразной поверхности (элемент 8), перфорированной восходящими по спирали вплавными для рыб отверстиями (фиг. 2, элем. 9), которые образуют спиралеобразные объемные проточные рифовые тела (см. описание, стр. 3); с помощью гибких связей крупноячеистого сетного полотна (элемент 10), узлы которого по восходящим спиральям оснащены ориентирами-субстратами (элемент 5), а наплавку полотна (элемент 10) удерживается с помощью поплавков (элемент 11), также выполняющих роль дополнительных ориентиров-субстратов (фиг. 3)» входят в противоречие с устоявшимся термином «спираль». Так, согласно геометрическим знаниям, спираль – это кривая, которая огибает некоторую центральную точку или ось, постепенно приближаясь или удаляясь от неё, в зависимости от направления обхода кривой. Однако ни на одной из представленных в заявке фигур не продемонстрирован ни спиралевидный элемент, ни спиральная совокупность ориентиров-субстратов, в связи с чем, не представляется возможным говорить о том, что «дополнительные ориентиры–субстраты» расположены спиралевидно как по отдельности, так и в совокупности. Что касается «совокупности» этих «дополнительных ориентиров–субстратов», которые, согласно формуле полезной модели должны быть спирально «развиты в водную толщу», то в заявке также отсутствуют примеры и/или графические изображения о такой

конструктивной и/или функциональной особенности элементов заявленного устройства.

Что касается сведений о работе рифового модуля при отсутствии спиральной формы и/или спирального размещения ориентиров-субстратов, то они содержатся в описании заявки на дату ее подачи (см. стр. 3-5 описания, фиг. 1-5).

Данные пояснения обеспечивают специалисту возможность понимания заявленного технического решения, его осуществления и реализацию в условиях практики для применения по назначению, но при условии отсутствия в устройстве «спиральной» характеристики дополнительных ориентиров-субстратов.

При этом, приведенный в решении Роспатента от 20.05.2022 вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели, можно признать правомерным (см. пункт 37 Правил ПМ).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного 20.05.2022 Роспатентом решения (см. пункт 37 Правил ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно также обратить внимание на то, что при отсутствии в формуле полезной модели термина «спиральная», относящегося к «совокупности дополнительных ориентиров-субстратов» решение, охарактеризованное в независимом пункте вышеприведенной формулы, может представлять собой изделие, состоящее из нескольких частей и обеспечивающими конструктивное единство с реализацией заявленного устройством общего функционального назначения - рифовый модуль для обитания рыб, позволяющий при произвольном погружении (сбрасывании с грузового плавсредства) в водоем вставать в проектное рабочее положение всегда дополнительными ориентирами-субстратами вверх (см. стр. 3, 4 описания).

То есть, при отсутствии нераскрытого в материалах заявки на дату ее подачи признака «спиральная совокупность дополнительных ориентиров-субстратов» можно признать заявленное техническое решение (Рифовая чаша) соответствующим статье 1376 Кодекса (заявленная в качестве полезной модели рифовая чаша содержит: описание, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники; формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; чертежи) с выполнением тех требований, которые указаны в подзаконном нормативном документе, а именно, в пунктах 35, 36, 38 Требований ПМ (см. правовую базу выше).

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2023, заявитель обратился с просьбой принять к рассмотрению уточненную формулу, которая, по его мнению, снимет вопросы, относящиеся к раскрытию технической сущности заявленного решения, а также снимет возможные риски при проверке заявленного технического решения на его соответствие условию патентоспособности «новизна» (пункт 39 Правил ППС).

Формула представлена в следующей редакции:

«Искусственный объемный рифовый модуль, включающий объемный полый рифовый модуль-оболочку, отличающийся тем, что в верхней части оболочки устроено отверстие, кромка которого оборудована совокупностью размещенных в водной толще ориентиров – субстратов, при этом центр тяжести модуля смещен к его дну».

В связи с тем, что скорректированная формула не приводит к изменению по существу заявленного объекта, то она была принята к рассмотрению и направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

В результате проведенного дополнительного информационного поиска было представлено 30.03.2023 заключение, в котором сделан вывод

о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», на основании сведений, раскрытых в патентном документе CN 105104240 А, опублик. 02.12.2015 (далее – [1]).

Заседание коллегии было перенесено.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Отзыва от заявителя не поступало.

Анализ доводов, содержащихся в заключении по результатам дополнительного информационного поиска, показал следующее.

Из патентного документа [1], действительно, известен объемный рифовый модуль (реферат, пп. 1, 5, 9 формулы, фиг. 3-4, 10), включающий полый рифовый модуль-оболочку (поз. 8). При этом в верхней части оболочки устроено отверстие, кромка которого оборудована (поз. 12-14, 16) совокупностью размещенных в водной толще ориентиров-субстратов (поз. 1, 2).

Однако, отличием заявленного рифового модуля от технического решения, раскрытого в патентном документе [1] является то, что центр тяжести модуля смещен к его дну (см. уточненную формулу выше).

Данный признак является существенным и подтвержден сведениями из материалов заявки на дату ее подачи. Так, в описании заявленной полезной модели сказано, что «внешняя поверхность оболочки (элемент 1) более обтекаема, чем ее внутренняя полость, оснащенная стабилизатором в виде объемной совокупности дополнительных ориентиров-субстратов (элемент 5), а центр тяжести модуля смещен к его дну. Поэтому, при произвольном погружении (сбрасывании с грузового плавсредства) в водоем модуль встает в проектное рабочее положение всегда дополнительными ориентирами – субстратами вверх...В этом случае

собственно оболочка (элемент 1) выполняет роль не только донного рифа, но и является якорем для рифа, состоящего из гибких связей (элемент 10) и плавучих ориентиров-субстратов (элемент 5) и поплавков (элемент 11), что позволяет также на относительно глубоководных участках водоема создать многоярусный рифовый оазис, развитый в водную толщу от дна до, практически, поверхности» (см. стр. 3, 4 описания).

Таким образом, нельзя согласиться с тем, что из патентного документа [1] известно техническое решение, охарактеризованное всей совокупностью существенных признаков, которые присутствуют в уточненной заявителем формуле полезной модели.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что полезная модель, охарактеризованная в уточненной заявителем формуле, соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники (пункт 2 статьи 1351 Кодекса) и из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели (см. 69 Правил ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2022, отменить решение Роспатента от 20.05.2022 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной заявителем формулой.

(21) 2020137059/10

(51) МПК А 01 К 61/77 (2017.01)

(57)

Искусственный объемный рифовый модуль, включающий объемный полый рифовый модуль-оболочку, отличающийся тем, что в верхней части оболочки устроено отверстие, кромка которого оборудована совокупностью размещенных в водной толще ориентиров – субстратов, при этом центр тяжести модуля смещен к его дну.

(56)

CN 105104240 A, 02.12.2015

CN 104521725 B, 24.08.2016

JP H01191625 A, 01.08.1989

RU 112811 U1, 27.01.2012

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.