

**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 01.01.2008 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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Кузбасспецзатвор» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №148326, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №148326 «Устройство для создания свободных полостей в перебурах взрывных скважин» выдан по заявке №2014114698 с приоритетом от 11.04.2014. Обладателем исключительного права на данный патент является ЗАО «Творческое экспериментальное объединение «ЭКО» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для создания свободных полостей в перебурах взрывных скважин, включающее стойку и мембрану, установленную на верхнем конце

стойки, или близко к нему, имеющую размер, превышающий поперечный размер скважины, и выполненную с возможностью складывания с образованием открытой полости, отличающееся тем, что оно содержит опору, установленную на нижнем конце стойки.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что мембрана установлена перпендикулярно к оси стойки.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опора выполнена в форме мембраны размером не более поперечного размера скважины.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что стойка выполнена цилиндрической формы и полый.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что стойка преимущественно имеет длину 1-3 м.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что мембрана выполнена круглой формы с лепестками, образованными прорезями, идущими к центру круга.

7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что опора выполнена круглой формы с лепестками, образованными прорезями, идущими к центру круга».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что признак «мембрана» в его общенаучном толковании подразумевает обязательное закрепление этого элемента по периметру. Такое общепринятое толкование, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к отсутствию ясности у признака «мембрана» в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не позволяет достигать технический результат, отраженный в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а при осуществлении устройства по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не позволит

реализовать назначение полезной модели. На основании этого лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Также в возражении отмечено, что часть признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

При этом из уровня техники известны все существенные признаки устройства по оспариваемому патенту.

В подтверждение вышеприведенных доводов в возражении представлены следующие материалы:

- патентный документ SU 614658 A1, опуб. 25.10.1979 (далее [1]);
- патентный документ RU 65135 U1, опуб. 27.07.2007 (далее [2]);
- патентный документ RU 70308 U1, опуб. 20.01.2008 (далее [3]);
- патентный документ RU 2011124558 A, опуб. 27.12.2012 (далее [4]);
- патентный документ RU 116621 U1, опуб. 27.05.2012 (далее [5]);
- патентный документ RU 2456538 C1, опуб. 20.07.2012 (далее [6]);
- определения терминов «Стойка» и «Мембрана» из Политехнического словаря под ред. А.Ю. Ишлинского, М., Советская энциклопедия, 1989, С. 295, 506 (далее [7]);
- определения термина «Мембрана» из Большой Российской Энциклопедии, М., Большая Российская Энциклопедия, 2012, том 19, С. 704 (далее [8]);
- определение термина «Перебур» из Горной энциклопедии под ред. Е.А. Козловского, М., Советская энциклопедия, 1989, том 4, С. 67 (далее [9]);
- определение термина «Близко» из Толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, М., Русские словари, 1994, С. 154 (далее [10]);
- книга Кутузов Б.Н., «Взрывные работы: Учебник для техникумов», М., Недра, 1988, С. 6, 89, 205, 214-216, 238-239 (далее [11]);
- книга «Специальные взрывные технологии в геологии, горном деле,

нефте- и газодобывающей отраслях: Учебное пособие», Парамонов Г.П., Артемов В.А., Ковалевский В.Н. и др., СПб, Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 2004, С. 8-9, 47 (далее [12]).

Патентообладатель, в установленном пункте 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (11.04.2014), 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 (далее – Кодекс), и 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 (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрированы 24.12.2008, регистрационный №12977, опубликованы 09.03.2009) (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 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 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.

В соответствии с пунктом 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 ПМ 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. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является: для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать, если такая дата не указана – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – первый день месяца или 1 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту выражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы и заключается в обеспечении устройства для создания свободных полостей во взрывных скважинах. Устройство по пункту 1 указанной формулы состоит из следующих конструктивных элементов: стойка, мембрана и опора. Зависимые пункты 2-7 данной формулы характеризуют частные случаи выполнения указанных элементов устройства.

В возражении отмечено, что признак «мембрана» в его общенаучном толковании подразумевает обязательное закрепление этого элемента по периметру. Такое общепринятое толкование, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к отсутствию ясности у признака «мембрана» в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не позволяет достигать технический результат, отраженный в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а при осуществлении устройства по независимому пункту 1 формулы, не позволит реализовать назначение полезной модели. На основании этого лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Однако, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак «мембрана» всегда подразумевает закрепление этого элемента по периметру, поскольку такое закрепление отражено исключительно в определении из словаря [7]: «мембрана – закрепленная по периметру тонкая гибкая пластинка...». При этом определение из словаря [8] термина «мембрана» уже не дает такого однозначного ее выполнения в виде закрепления по периметру: «мембрана – гибкая тонкая пленка, приведенная внешними силами в состояние натяжения и обладающая вследствие этого

упругостью...». Также в словарно-справочной литературе под мембраной подразумевается гибкая тонкая пленка или пластинка, упругость которой используется в различных аппаратах, приборах и т.п. (см., например, Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, СПб., НОРИНТ, 1998, С. 532). То есть признак «мембрана» в уровне техники не обязательно подразумевает закрепление по периметру.

Кроме того, если обратиться к описанию полезной модели по оспариваемому патенту для толкования признака «мембрана» (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса), то патентообладатель в этот признак вкладывает следующее: гибкий элемент, деформирующийся при установке в скважину и плотно прижимающийся к ее стенкам (см. страница 4 описания строки 36-39, страница 5 строки 9-12).

При этом в уровне техники, указанном в возражении, в частности, в патентных документах [1]-[6] такой элемент называется затвором. Известные затворы имеют схожую конструкцию и материал выполнения, что говорит только о лингвистическом отличии признаков «мембрана» оспариваемого патента и «затвор» в уровне техники, указанном в возражении.

На основании вышеизложенного нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак «мембрана» в формуле полезной модели по оспариваемому патенту приводит к отсутствию ясности.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о невозможности достижения технического результата, отраженного в описании полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» проверяется следующее: указано ли назначение полезной модели; приведены ли средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели; возможна ли реализация



указанного заявителем назначения. То есть при анализе соответствия полезной модели критерию патентоспособности «промышленная применимость» оценка достижения технического результата не проводится.

При этом, как указано выше, техническое решение по оспариваемому патенту состоит из следующих конструктивных элементов: стойка, мембрана и опора, которых согласно уровню техники, приведенному в возражении (см. патентные документы [1]-[6]), достаточно для осуществления назначения, заключающегося в обеспечении устройства для создания свободных полостей во взрывных скважинах.

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1]-[6] и книги [11]-[12] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Словари [7]-[10] приведены в возражении для подтверждения терминологии уровня техники, относящегося к полезной модели по оспариваемому патенту.

Технические решения по патентным документам [1]-[6] и книгам [11]-[12] относятся к устройствам для создания свободных полостей во взрывных скважинах, т.е. средствам того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, следовательно, каждое из них может быть выбрано в качестве аналога.

Анализ патентных документов [1]-[6] и книг [11]-[12] показал, что наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу [2].

Из патентного документа [2] (см. описание страница 4 строки 9-12, 14-19, 22-25, 35-47, фиг.1, формула) известно устройство для создания воздушных промежутков в скважинных зарядах взрывных скважин, что соответствует родовому понятию полезной модели по оспариваемому патенту. Указанное устройство содержит стойку (3) и затвор (1) (в терминологии оспариваемого патента – мембрану, как проанализировано выше). При этом затвор (1) закреплен на стойке (3) в ее верхней части. Затвор (1) содержит эластичную оболочку (9), имеющую размер, превышающий поперечный размер скважины. Эластичная оболочка (9) выполнена с возможностью складывания с образованием открытой полости, расправляясь и прилегая к стенкам скважины, тем самым препятствуя просыпанию взрывчатого вещества в воздушный промежуток. Стойка (3) в нижней части имеет пята, которую упирают при установке устройства во взрывной скважине.

Устройство по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [2] тем, что применено именно в перебурах взрывных скважин.

Однако, такое применение характеризует только глубину расположения устройства, что является несущественным признаком, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между этим признаком и техническим результатом, заключающимся в легкости монтажа в скважине и устойчивого в ней расположения согласно странице 4 описания (строки 8-10) полезной модели по оспариваемому патенту (см. п. 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ).

Кроме того, применение технического решения по патентному документу [2] также возможно и в перебурах взрывных скважин, поскольку установка такого устройства в перебуре взрывной скважины не требует каких-

либо конструктивных изменений, а обусловлена только глубиной расположения известного устройства.

Таким образом, из патентного документа [2] известна вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимых пунктов 2 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся установки мембраны перпендикулярно к оси стойки, а также выполнения мембраны круглой формы с лепестками, образованными прорезями, идущими к центру круга, следует отнести к несущественным, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между особенностями выполнения и закрепления мембраны и вышеуказанным техническим результатом.

Признаки зависимых пунктов 3 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения опоры в форме мембраны размером не более поперечного размера скважины, при этом форма опоры круглая с лепестками, образованными прорезями, идущими к центру круга, следует отнести к несущественным, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между особенностями выполнения, формы и размера опоры и вышеуказанным техническим результатом.

Признаки зависимых пунктов 4 и 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения стойки цилиндрической формы и полый, а также длиной 1-3 метра, следует отнести к несущественным,

поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между формой, пустотелостью и длиной стойки и вышеуказанным техническим результатом.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №148326 признать недействительным полностью.**