

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 "СИБИРСКАЯ АГРОЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.04.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №199422, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №199422 «Борона ротационная кольцевая» выдан по заявке № 2020109399 с приоритетом от 03.03.2020. Патентообладателем на данную полезную модель является ООО "АГРОИНДУСТРИЯ" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Борона ротационная кольцевая, содержащая дистанционно расположенные рабочие органы, каждый из которых выполнен в виде расположенного под углом к направлению движения кольца, имеющего форму усеченного конуса и соединенного посредством спиц со ступицей, отличающаяся тем, что ось бороны выточена из цельнометаллического

круга, а кольцо рабочего органа состоит из двух ободьев, жестко соединенных между собой со смещением вдоль оси.

2. Борона ротационная кольцевая по п.1, отличающаяся тем, что ширина ободьев выполнена не менее 1 см и не более 10 см».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патентный документ RU 190291 U1, опубл. 18.04.2019 (далее – [1]);
- патентный документ RU 171858 U1, опубл. 14.11.2016 (далее – [2]);
- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, 2001, том 2, стр. 12 (далее – [3]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, характеризующие:

- «дистанционно расположенные рабочие органы, каждый из которых выполнен в виде расположенного под углом к направлению движения кольца»;
- «кольцо, имеющее форму усеченного конуса»;
- «кольцо рабочего органа состоит из двух ободьев, жестко соединенных со смещением вдоль оси»;
- «ось бороны выточена из цельнометаллического круга», являются несущественными, ввиду отсутствия раскрытия в описании оспариваемого патента причинно-следственной связи между данными признаками и техническим результатом, указанным в описании оспариваемого патента.

В возражении также отмечено, что признаки зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента не являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании

оспариваемого патента.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 06.06.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несущественности признаков формулы оспариваемого патента патентообладатель приводит контраргументы в подтверждение влияния данных признаков на технический результат, указанный в описании оспариваемой полезной модели. В подтверждение указанного довода патентообладателем представлена расчётная формула момента сопротивления, а также справочник Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, 2001, том 1, стр. 35, 42; (далее – [4]).

От лица, подавшего возражение, 21.06.2022 поступили дополнения к возражению, содержащие доводы о несущественности ранее указанных признаков формулы оспариваемой полезной модели со ссылкой на практику Суда по интеллектуальным правам: № СИП-481/2016, № СИП-205/2019, № СИП-344/2019.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что признак «цельнометаллический круг», не ясен и не очевиден для специалиста в области техники, к которой относится оспариваемая полезная модель. При этом, со ссылкой на справочник [3] лицо, подавшее возражение указывает на общеизвестность данного признака формулы оспариваемого патента. А оси в патентных документах [1] – [2] также могут быть выполнены, в том числе, из цельнометаллических заготовок круглого сечения.

Также в данной корреспонденции представлены доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», ввиду известности признаков формулы оспариваемого патента из патентных документов [1] – [2], по существу повторяющие доводы, представленные в возражении ранее.

В отношении доводов отзыва патентообладателя о выполнении оси путем резания из сплошного металлического прутка лицо, подавшее возражение, указывает, что данное указание является обобщенным понятием, включающим в себя сверление, зенкерование, зенкование, развёртывание, цекование, строгание, долбление, фрезерование и т.д., и не применимым к техническому решению оспариваемого патента. Также отмечая, что в материалах заявки отсутствует упоминание выполнения оси из металлического прутка, то есть осуществлена подмена понятий «...выполнение из цельнометаллического круга» и «...выполнение из металлического прутка».

Кроме того, к дополнениям также приложены следующие источники информации:

- Справочник [3], стр. 11-12;
- Бородина Н.В. Теория резания металлов, конспект лекций, Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2010, стр. 131; (далее – [5]);
- ГОСТ Р ИСО 857-1- 2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения (далее – [6]).

Ссылаясь на указанный ГОСТ [6] лицо, подавшее возражение, указывает, что металлический пруток может быть выполнен круглым, квадратным, шестигранным, восьмигранным.

От патентообладателя, 27.06.2022 был представлен ответ на дополнения к возражению, содержание доводов которого, по существу, повторяет доводы отзыва, также в данной корреспонденции представлены

пояснения в отношении ясности признака формулы оспариваемого патента «цельнометаллический круг».

К указанному ответу приложены следующие источники информации:

- ГОСТ 3485-46 «Детали машин. Валы и оси. Опоры валов и осей. Терминология» (далее – [7]);

- Конструкционные материалы и их обработка», под общей редакцией Н.А. Галактионовой, Москва, Издательство «Металлургия», 1975г (далее – [8]);

- распечатка интернет страницы: https://www.metallotorg.ru/info/metalloprokat/krug_stalnoy (далее – [9]);

- ГОСТ 2590-88 «Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент» (далее – [10]);

- распечатка интернет страницы: https://kazan.pulscen.ru/products/magniyevy_prutok_ma15_11_mm_gost_18351_73_163038309 (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (03.03.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 Кодекса 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 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны 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.

В соответствии с пунктом 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 38 Требований 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной

модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Согласно пункту 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

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

Патентные документы [1] – [2] опубликованы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом в патентных документах [1] – [2] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно кольцевая ротационная борона.

Техническое решение по патентному документу [1] характеризует ротационную кольцевую борону, содержащую дистанционно расположенные рабочие органы, каждый из которых выполнен в виде расположенного под углом к направлению движения кольца, имеющего форму усеченного конуса и соединенного посредством спиц со ступицей, при этом кольцо рабочего органа состоит из двух ободьев, жестко соединенных между собой со смещением вдоль оси (см. формула, фиг.1-2, стр. 6 описания).

Вместе с тем, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что ось бороны выточена из цельнометаллического круга.

В отношении данного отличительного признака следует отметить его существенность для достижения технического результата, раскрытого в описании оспариваемого патента и заключающегося в повышении прочности конструкции, а, следовательно, и в увеличении срока ее эксплуатации.

Так, на стр. 4 абз.14-19 описания оспариваемого патента указано, что от прототипа данная модель отличается осью 1 выточенной из цельнометаллического круга, что значительно повышает прочность конструкции и срок ее эксплуатации. При этом для специалиста в данном уровне техники очевидно повышение прочности конструкции за счет выполнения оси из цельнометаллической заготовки (в виде единой полнотелой детали, что следует из фиг.1-2), ввиду прочностных свойств цельной конструкции, проявляющихся при восприятии ею динамических нагрузок в процессе работы бороны.

Таким образом, в описании оспариваемого патента раскрыты сведения, указывающие на причинно-следственную связь данного признака и технического результата, достигаемого указанными признаками.

Следует также отметить, что данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении RU 2402895, опубл. 10.11.2010 и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Таким образом, из источника информации [1] не следует известность всей совокупности существенных признаков формулы оспариваемого патента.

В отношении сведений, раскрытых в патентном документе [2] необходимо отметить следующее.

Техническое решение по патентному документу [2] характеризует ротационную кольцевую борону, содержащую дистанционно расположенные рабочие органы, каждый из которых выполнен в виде расположенного под углом к направлению движения кольца, имеющего форму усеченного конуса и соединенного посредством спиц со ступицей, при этом кольцо рабочего органа состоит из двух ободьев, жестко соединенных между собой со смещением вдоль оси (см. формулу, описание, и фиг. 3, 5).

Вместе с тем, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [2] тем, что ось бороны выточена из цельнометаллического круга.

В отношении данного отличительного признака следует отметить его существенность для достижения технического результата, раскрытого в описании оспариваемого патента и заключающегося в повышении прочности конструкции, а, следовательно, и в увеличении срока ее эксплуатации.

При этом целесообразно применить анализ существенности указанного отличительного признака, приведенный в данном заключении выше.

Таким образом, из источника информации [2] не следует известность всей совокупности существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1351 Кодекса и п. 69 Правил).

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было приведено доводов, опровергающих патентоспособность оспариваемой полезной модели.

В отношении источников информации [3] – [11] следует отметить, что данные источники информации представлены сторонами спора в качестве словарно-справочной литературы, при этом их содержание не изменяет указанного выше вывода.

В отношении скорректированной формулы, представленной патентообладателем 27.06.2022 необходимо отметить, что ввиду вышеуказанного вывода, данная корректировка формулы является нецелесообразной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №199422 оставить в силе.