

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 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Горный инструмент» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.08.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 202490, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 202490 «Трехперый буровой резец с круглой резьбой и упорной площадкой» выдан по заявке № 2020126916 с приоритетом от 12.08.2020 на имя ООО «Завод по ремонту горно-шахтного оборудования» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Трехперый буровой резец с круглой резьбой и упорной площадкой, состоящий из корпуса, разделенного на пять ступеней, и трех твердосплавных пластин, установленных на одинаковом расстоянии друг от друга по

окружности, отличающийся тем, что добавлена упорная площадка, составляющая не менее 1/10 части от всей длины резца».

Против выдачи данного патента, в соответствии 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 процитированной выше формулы известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 116824, опубл. 04.10.2019 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь соотношения размера упорной площадки к размеру резца с достижением технического результата и решением поставленной технической задачей.

Существенность признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «упорная площадка, составляющая не менее 1/10 части от всей длины резца» не обоснована, так как работоспособность упорной ступени будет зависеть от геометрических параметров соединения в целом, состоящего из штанги и резца. Соответственно, данный признак является несущественным.

Вместе с тем, в возражении указано, что до даты приоритета оспариваемого патента из уровня техники были известны сведения об изделии РПА 28-03/R17, которому присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы:

- технические условия ТУ 25.73.60-009-16721859-2019 (далее – [3]);
- договор поставки № УРГАЛ-19/387М от 19.04.2019, дополнительное соглашение №1 и спецификация №8900327481 от 11.07.2019 (далее – [4]);
- графическое изображение «резец породный трехперый РПА 28-3/R17», согласован 09.11.2016 (далее – [5]);

- универсальный передаточный документ №1411 от 25.07.2019 (далее – [6]);
- договор поставки № СУЭК-КУЗ-ЦЗ-15/5945М от 17.12.2015, дополнительное соглашение №109 и спецификации №8900340189 и №8900340194 от 11.07.2019 (далее – [7]);
- опросные листы на резец для буровых установок (далее – [8]);
- универсальные передаточные документы (далее – [9]);
- договор поставки № С02000030524 от 23.04.2020, спецификация № 1/С02000030524, ценовая спецификация № 1/С02000030524, приложения № 1 и № 2 к спецификации № С02000030524 и спецификация № 30994 (далее – [10]);
- универсальные передаточные документы (далее – [11]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 20.09.2021 представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва по существу сводятся к следующему:

- патентный документ [1] относится к промышленному образцу;
- полезная модель и промышленный образец являются «различными объектами правовой охраны, отличающимися как признаками, так и условиями принимаемых к их защите правовых мер»;
- патентный документ [1] не содержит сведений о разбивке на элементы (ступени), размерных характеристик элементов (ступеней), описании технических и размерных характеристик конструкции, в частности, упорной площадки;
- признак формулы - наличие упорной площадки, составляющей не менее 1/10 части от всей длины резца, является существенным, он не присущ изделию РПА 28-03/R17;
- лицом, подавшим возражение, не доказано, что именно дата 19.04.2019 является документально подтвержденной датой для сведений об изделии РПА 28-03/R17, ставшим известным в результате его использования.

Также в отзыве обращается внимание на то обстоятельство, что «раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе».

При этом патентообладателю неясно, почему нельзя считать датой раскрытия сведений об изделии РПА 28-03/R17 дату 09 ноября 2016 г.

От лица, подавшего возражение, 14.10.2021 поступило дополнение к возражению, с которым представлены следующие материалы:

- чертеж РПА 28-3/R17 Резец продольный. Сборочный чертеж [12];
- чертеж РПА 28-3/R17.001 Корпус резца [13];
- чертеж РПА 28-3/R17.001 Корпус резца. Отливка [14];
- технические условия ТУ 3147-004-16721859-2004 (далее – [15]);
- «описание патента на ПО 116824» (далее – [16]).

Лицом, подавшим возражение, приведены доводы, в отношении материалов [12]-[16], которые, по его мнению, в совокупности с ранее представленными материалами позволяют сделать вывод о том, что изделию РПА 28-03/R17 присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту и о том, что упомянутое изделие введено в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого патента.

От патентообладателя 27.10.2021 поступило дополнение к отзыву, доводы которого по существу повторяют доводы отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (12.08.2020), 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, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В соответствии с пунктом 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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения,

раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом 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.

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 «новизна», показал следующее.

В соответствии с договором поставки № УРГАЛ-19/387М и дополнительным соглашением №1 к упомянутому договору поставщик ООО «Горный инструмент» обязуется передать в собственность покупателя АО «Ургалуголь» резцы РПА 28-3/R17 (см. материалы [4]). Исполнение договора поставки № УРГАЛ-19/387М подтверждается универсальным передаточным документом [6], согласно которому резцы РПА 28-3/R17 покупатель получил 09.08.2019.

Таким образом, информация о резце РПА 28-3/R17, стала общедоступной до даты подачи заявки (12.08.2021), по которой был выдан оспариваемый патент.

Относительно доводов патентообладателя: «раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством,

препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе» необходимо отметить, что данная норма (изложенная в пункте 4 статьи 1352 Кодекса) применима к иному объекту патентных прав – промышленный образец.

Аналогичная норма (см. процитированный выше пункт 3 статьи 13521 Кодекса) применима и к полезным моделям, с той разницей, что заявка на выдачу патента на полезную модель должна быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Однако, как следует из материалов [4] и [6] информация о резце РПА 28-3/R17 была раскрыта ранее шести месяцев до даты подачи заявки, кроме того, патентообладателем не представлено доказательств того, что данная информация была раскрыта автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом.

Следовательно, сведения о резце РПА 28-3/R17 могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Конструктивные особенности резца РПА 28-3/R17 представлены в конструкторской документации поставщика (см. материалы [12]-[14]).

Из сведений, содержащихся на чертеже [12], известен трехперый буровой резец с круглой резьбой и упорной площадкой, состоящий из корпуса, разделенного на пять ступеней, и трех твердосплавных пластин. Твердосплавные пластины установлены на одинаковом расстоянии друг от друга по окружности (см. чертеж [14]).

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от резца РПА 28-3/R17 тем, что длина упорной площадки имеет размер не менее $1/10$ части от всей длины резца.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту она направлена на достижение технического результата, заключающегося в создании конструкции с увеличенной стойкостью к нагрузкам.

При этом в описании полезной модели указано: «...добавлена упорная площадка, позволяющая конструкции штанги воспринимать большие нагрузки при вращательном бурении за счет перераспределения усилий с резьбы и торца штанги. Данное техническое решение позволяет увеличить воспринимаемые нагрузки на штангу от резца» и «Основную нагрузку передает штанге через упорную площадку (7)». Также в описании при критике ближайшего аналога (трехперый буровой резец по патентному документу RU 2558097) отмечено: «Недостатком такого резца является передача усилий через резьбу и торец штанги, что приводит к концентрации напряжений на конце штанги и ее разрушению».

Здесь следует подчеркнуть, что в резце, выбранном в качестве ближайшего аналога, упорная площадка отсутствует. Специалисту в данной области техники известно, что введение в конструкцию резца упорной площадки действительно позволит перераспределить усилия с резьбы и тем самым увеличить стойкость к нагрузкам соединения резец/штанга.

Что же, касается указанной в формуле полезной модели по оспариваемому патенту зависимости длины упорной штанги от длины всего резца, то в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь между данной зависимостью и процитированным выше техническим результатом. Следовательно, выявленный выше отличительный признак является несущественным.

Таким образом, резцу РПА 28-3/R17, конструкция которого раскрыта в материалах [12]-[14], и сведения о котором стали общедоступны 09.08.2019, присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода материалы [1]-[3], [5], [7]-[11], [15]-[16] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №202490 признать недействительным полностью.