

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 действующей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.05.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 180854, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 180854 «Рабочее колесо центробежного насоса» выдан по заявке № 2017136898/06 с приоритетом от 19.10.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «Ижнефтепласт» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Рабочее колесо центробежного насоса, содержащее диск без лопастей, диск с лопастями, по меньшей мере, лопасти и сопрягаемая с ними поверхность диска без лопастей выполнены из полимерного материала, на дисках выполнены выступы и пазы, паз одного диска сопрягается с выступами другого диска, отличающееся тем, что угол при вершине выступов не превышает 180° и

отношение площади поперечного сечения пазов к площади поперечного сечения сопрягаемых выступов не более 1,5.

2. Рабочее колесо центробежного насоса по п. 1, отличающееся тем, что пазы располагаются в дополнительных пазах глубиной не менее 0,2 мм и шириной, большей толщины лопасти.

3. Рабочее колесо центробежного насоса по п. 1, отличающееся тем, что выступы располагаются в дополнительных пазах глубиной не менее 0,2 мм и шириной, большей толщины лопасти».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, и несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Доводы возражения сводятся к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, согласно описанию, чертежам и формуле полезной модели по оспариваемому патенту, допустимо множество различных вариантов конструктивного исполнения рабочего колеса, в котором лопасти и выступы могут быть выполнены или нет на дисках. При этом лицо, подавшее возражение, приводит понятие «скрытая альтернатива», аргументируя его тем, что из материалов оспариваемого патента невозможно установить точное количество частей (типов частей) из которых состоит устройство (лопасть является выступом, лопасть не является выступом, но содержит выступ, выступ находится полностью отдельно от лопасти), и поэтому полезная модель по оспариваемому патенту характеризует несколько технических решений.

В возражении обращается также внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту на полезную модель указано, что при сборке рабочего колеса центробежного колеса выступы (4) располагают в пазах (5) и затем окончательно соединяют диск (1) с лопастями и диск (3) без лопастей, например,

при помощи сварки, при которой происходит расплавление выступов (4) с последующим заполнением пазов (5) расплавленным полимерным материалом, таким образом, выступы при конечном изготовлении изделия должны быть расплавлены или припаяны. Согласно исследованиям при отношении ширины паза 5 на поверхности 9 к толщине лопасти 2 в месте соединения более 0,7 неизбежно образование облоя или наплывов 10 при сборке рабочего колеса, в частном случае, осуществляемой методом сварки, пайки или склеивания. Согласно техническому результату при такой форме и такой площади облой и выступы не возникнут при скреплении (пайке, сварке, склеивании). Но при этом в формуле описана заготовка, до того как диски будут скреплены, то есть когда скрепят диски, пазы заполнятся клеем без образования облоя, поэтому заранее их площадь сечения должна превышать площадь сечения пазов до 1,5 раз, чтобы осталось место для клея (или напыла). При таких обстоятельствах лицо, подавшее возражение, считает, что материалы оспариваемого патента не содержат сведений, достаточных для специалиста для понимания сути решения.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе RU 42867 U1, опубл. 20.12.2004 (далее – [1]).

В отношении признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели к оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, указывает на их несущественность.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 21.07.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения ввиду следующего.

В отзыве указано, что лицом, подавшим возражение, вводится новое понятие (скрытая альтернатива), которое не предусмотрено действующим законодательством и не раскрыто в нормативных документах. Патентообладатель категорически против такого подхода, который искажает

сущность заявленного технического решения. На дисках выполнены выступы и пазы, паз одного диска сопрягается с выступами другого диска. При этом не является существенным на каком диске выполнены пазы, а на каком диске выполнены выступы и объем притязаний распространяется только на то, что два диска один с пазами, а другой с выступами и неважно какой из них с пазами, а какой с выступами. Важно только то, что изложено в отличительной части формулы, а именно как выполнены выступы и впадины. Таким образом, в формуле отсутствуют как альтернативные признаки, так и, как указано, в возражении «скрытая альтернатива».

По поводу доводов лица, подавшего возражения, о недостаточности раскрытия полезной модели в материалах оспариваемого патента патентообладатель отмечает, что в формуле описана именно конструкция рабочего колеса, а не заготовка, поскольку независимо от того произведена склейка, сварка или пайка, конструкция колеса не претерпевает каких-либо конструктивных изменений, а именно и диски, и лопадки какими были до скрепления, такими же и остались. То есть описана конструкция рабочего колеса, в которой диски с лопатками сопряжены с дисками без лопаток, причем выступы одного диска сопряжены с пазами другого диска. Что касается операции окончательного соединения дисков между собой, то данный признак в данном случае является несущественным с точки зрения конструкции рабочего колеса.

Кроме того, патентообладатель не согласен с доводами возражения, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» по следующим обстоятельствам.

В техническом решении, раскрытом в патентном документе [1], отсутствует признак, касающийся того, что отношение площади поперечного сечения пазов к площади поперечного сечения сопрягаемых выступов составляет не более 1,5. При этом отмечена существенность данного признака, которая, по мнению патентообладателя, подтверждена описанием полезной модели по оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

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

С учетом даты подачи заявки (19.10.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс РФ, действующий на дату подачи заявки (далее 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 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 подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 35 Правил ПМ, заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной полезной модели и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки 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 ПМ 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, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки 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.

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 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- 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);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

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.

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. Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в своих доводах ссылается на несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту требованиям пункта 40 Правил ПМ, указывая, что полезная модель по оспариваемому патенту характеризует несколько технических решений.

В отношении данных доводов следует отметить, что требования пункта 40 Правил ПМ не входят в перечень оснований для признания патента на полезную модель недействительным (см. пункт 1398 Кодекса). Таким образом, данные доводы не могут быть рассмотрены.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит родовое понятие, отражающее назначение полезной модели – «Рабочее колесо центробежного насоса».

При этом в соответствии с независимым пунктом 1 формулы полезной модели к оспариваемому патенту рабочее колесо центробежного насоса содержит диск с лопастями и диск без лопастей. На дисках выполнены выступы и пазы. Пазы одного диска сопрягаются с выступами другого диска. Таким образом, в формуле раскрыто устройство, которое обеспечивает конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство) (см. подпункт 1 пункта 36 Требований ПМ).

Признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели к оспариваемому патенту основаны на описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, и относятся к одному техническому решению.

На странице 2 описания оспариваемого патента, указан технический результат – «повышение стойкости лопастей рабочего колеса из полимерных материалов к отложению механических примесей, в том числе солей, при эксплуатации».

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков - «низкая стойкость к отложению механических примесей, в том числе солей, на лопастях рабочего колеса в процессе эксплуатации, связанной с наличием облоя или наплывов в местах сборки и дефектов, возникающих при их удалении», выявленных в технических решениях, раскрытых в патентных документах RU 89878 U, опубл. 20.12.2009 ([2]) и RU 2605487 C2, опубл. 20.12.2016 ([3]), указанных в описании полезной модели к оспариваемому патенту в качестве аналогов. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков.

Согласно требованиям пункта 35 Правил ПМ полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту (см. см. страница 3 строка 39 – страница 4 строка 19, страница 4 строка 40 – страница 5 строка) указано, что согласно исследованиям при отношении ширины паза (5) на поверхности (9) к толщине лопасти (2) в месте соединения более 0,7 неизбежно образование облоя или наплывов (10) при сборке рабочего колеса, в частном случае, осуществляемой методом сварки, пайки или склеивания. Для предотвращения образования облоя или наплывов (10) проведены исследования. В частном случае, в рабочем колесе дополнительные пазы (8) отсутствуют, но необходимо выполнение следующих условий: угол при вершине выступов не превышает 180 градусов, и отношение площади поперечного сечения пазов (5) к площади поперечного сечения сопрягаемых выступов (4) не более 1,5. Данные условия прописаны в отличительной части формулы полезной модели к оспариваемому патенту.

Таким образом, согласно описанию отличительные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом полезной модели. Следовательно, они являются существенными.

То есть описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержит сведения, где описаны конструкция, возможность осуществления полезной модели и достижения заявленного технического результата. Указанных сведений достаточно для осуществления спорной полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Следовательно, можно констатировать, что описание полезной модели к оспариваемому патенту содержит сведения, раскрывающие его сущность с полнотой, достаточной для осуществления этой полезной модели специалистом в данной области техники (см. пункт 2 статьи 1376 Кодекса).

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

Патентный документ [1] опубликован 20.12.2004, то есть раньше даты подачи (19.10.2017) заявки, в связи с чем он может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленной полезной модели (см. пункт 52 Правил ПМ).

Из патентного документа [1] (см. реферат, описание страница 2 последний абзац, формула, фиг. 1-4) известно рабочее колесо центробежного насоса, содержащее диск (3) без лопастей и диск (1) с лопастями (2). При этом диск (1) с лопастями (2) и диск (3) без лопастей, в том числе его сопрягаемая с лопастями поверхность, выполнены из термопластичного материала (полимерного материала, способного размягчаться при нагревании и затвердевать при охлаждении). На дисках (1) и (3) выполнены выступы (4) и пазы (7). При этом паз (7) диска (3) сопрягается с выступами (4) диска (1). Выступ (4) имеет клиновидное окончание (5), то есть угол при вершине выступов (4) не превышает 180° .

Техническое решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что содержит дополнительное условие выполнения сопрягаемых поверхностей, а именно, отношение площади поперечного сечения пазов к площади поперечного сечения сопрягаемых выступов должно составлять не более 1,5.

При этом, как отмечено выше, эти отличительные признаки являются существенными для достижения вышеуказанного технического результата.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении не приведены сведения из уровня техники об известности технического решения, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного вывода признаки зависимых пунктов 2-3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2023, патент Российской Федерации на полезную модель №180854 оставить в силе.