

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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», и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Фирма «ПРИМОД» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №121378, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №121378 на полезную модель «Вибрационный источник сейсмических сигналов» выдан по заявке №2012127943/28 с приоритетом от 05.07.2012. Обладателем исключительного права на данный патент является Акционерное общество «ГЕОСВИП» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Вибрационный источник сейсмических сигналов, содержащий размещенные на транспортном средстве систему гидропитания и опорную плиту с установленным на ней возбудителем вибраций, выполненным в виде гидроцилиндра двухстороннего действия, имеющего инерционную массу со сквозным цилиндрическим каналом, в котором размещен полый поршень, жестко закрепленный на опорной плите посредством верхней плиты и

расположенной в полом поршне центральной соединительной силовой шпильки, один резьбовой конец которой ввернут в опорную плиту, а на другой резьбовой конец навернута гайка, стягивающая верхнюю плиту с опорной плитой, отличающийся тем, что верхняя плита выполнена в виде крестовины, при этом возбудитель вибраций снабжен четырьмя распорными трубами, расположенными по краям крестовины, и проходящими внутри распорных труб боковыми соединительными силовыми шпильками, один резьбовой конец которых ввернут в опорную плиту, а на другой резьбовой конец навернута гайка, стягивающая крестовину и распорные трубы с опорной плитой».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ US 4718049, опубл. 05.01.1988 (далее – [1]);
- патентный документ BY 5828, опубл. 30.12.2009 (далее – [2]);
- Руководство по эксплуатации «Источник сейсмических сигналов вибрационный СВ-30/120 Н на гидрофицированном шасси», утверждено 16.06.2011 (далее – [3]);
- письма от ОАО «Сейсмотехника» от 18.04.2018, 04.01.2012 (далее – [4]);
- спецификация к сборочному чертежу «Установка возбудителя вибрации» для модели СВ 30/120 Н (далее – [5]);
- буклет ОАО «Сейсмотехника» «Геофизическое и нефтепромысловое оборудование» (далее – [6]);
- счет от 04.01.2012 по договору № 07-22В/11 от 13.07.2011 (далее – [7]);
- железнодорожные накладные на поставку сборных грузов и источника сейсмических сигналов вибрационного типа СВ-20/150 МП (далее – [8]);

- дополнительное соглашение к договору № 07-22В/11 от 13.07.2011 (далее – [9]);

- договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства видов научоемкой продукции № 642/3Н-2210/10 от 14.04.2010 (далее - [10]);

- акты сдачи-приемки работ по договору [10] за № 7, 8, 10, 15, 19, 20 от 27.04.2010, 27.04.2010, 20.05.2010, 29.06.2010, 26.07.2010, 26.07.2010 соответственно (далее - [11]);

- паспорта на транспортные средства от 27.02.2008 на № 23 ММ 449492, № 23 ММ 449493, № 23 ММ 449494, № 23 ММ 449495 (далее – [12]);

- чертеж 127.001.00.000 СБ (далее – [13]).

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в каждом патентном документе [1] и [2] по отдельности.

Также в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации, а также на территории Республики Беларусь находились в использовании изделия: «источник сейсмических сигналов». При этом конструктивные особенности каждого такого изделия «совпадают» с признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение факта открытого использования изделий: «источник сейсмических сигналов» в возражении приведены материалы [3]-[13].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.12.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано следующее:

- в патентных документах [1], [2] отсутствуют сведения о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту;

- прекращение действия оспариваемого патента может нанести ущерб бюджету Российской Федерации в результате утраты статуса единственного поставщика вибрационных источников сейсмических сигналов, охраняемых данных патентом;
- материалы [3]-[13] как в отдельности, так и в совокупности не подтверждают факт нахождения в гражданском обороте изделия «источник сейсмических сигналов».

С отзывом представлены следующие дополнительные материалы (копии):

- перевод патентного документа [1] (далее – [14]);
- выписка из ЕГРЮЛ (далее – [15]).

От лица, подавшего возражение, 12.12.2018 поступило ходатайство об исключении из рассмотрения патентного документа [1] и материалов [3]-[13].

Также следует отметить, что от патентообладателя 21.12.2018 поступили дополнения к отзыву, в которых отмечено, что в патente [2] отсутствуют сведения о всех существенных признаках формулы по оспариваемому патенту.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 19.02.2019: удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 121378 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Не согласившись с решением Роспатента от 19.02.2019, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2019 по делу № СИП-261/2019 решение Роспатента признано недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, в решении Роспатента сделан вывод о том, что часть признаков не известна из сведений,

содержащихся в патентном документе [2], при этом в решении не обосновано, что эти признаки не являются существенными. Также в решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что Роспатент согласился с тем, что для достижения указанного в описании технического результата, заключающегося в равномерном распределении передаваемых усилий на опорную плиту, необходимо и достаточно использование в конструкции крепления возбудителя вибраций пяти соединительных силовых элементов, четыре из которых расположены по бокам, а один в центре (абзац второй, страница 10 заключения). При этом Роспатент привел немотивированный вывод о том, что из патентного документа [2] известно использование в конструкции крепления возбудителя вибраций пяти соединительных элементов, четыре из которых расположены по бокам, а один в центре. Патентный документ [2] не содержит указания на количество элементов, равно как на их пространственное расположение. В данном документе есть указание на то, что есть верхний и нижний штоки, но какие это элементы соединительные, крепежные или какие-то иные, из него не следует.

В соответствии с изложенным, решением Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2019 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО «Фирма «ПРИМОД» является нерассмотренным).

На заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2019, от патентообладателя поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к тому, что из сведений, содержащихся в патентном документе [2] не известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, на этом же заседании коллегии, поступило дополнение к возражению, в котором указано на необходимость

рассмотрения всех материалов [1]-[13], представленных с возражением, в полном объеме.

Кроме того, представителем лица, подавшего возражение, представлены следующие материалы:

- информационное письмо ОАО «Сейсмотехника» (далее – [16]);
- фото техники СВ-10/180 1999 г., СВ-20/150 1996 г., СВ-30/120Н 2010 г. (далее – [17]);
- Руководство по эксплуатации 127.000.00.000 РЭ-ЛУ, стр. 17, 18 (далее – [18]);
- спецификация к конструкторской документации АСЯ 2.775.024 (далее – [19]);
- чертеж АСЯ 8.927.053 (далее – [20]);
- спецификация к конструкторской документации 103.000.00.000 (далее – [21]);
- спецификация к конструкторской документации 105.000.00.000 (далее – [22]);
- спецификация к конструкторской документации 127.001.00.000 (далее – [23]);
- чертеж 105.000.00.000-02 МПСБ (далее – [24]);
- чертеж 105.000.00.000 СБ (СВ-20/150) (далее – [25]);
- чертеж АСЯ 8.927.102 (далее – [26]);
- чертеж 127.001.00.002 (далее – [27]);
- чертеж 127.001.00.001 (далее – [28]);
- чертеж 127.001.00.007 (далее – [29]);
- чертеж 103.000.00.002 (далее – [30]);
- чертеж 105.000.00.003 (далее – [31]);
- чертеж 105.000.00.004 (далее – [32]);
- чертеж 127.001.00.000 СБ (далее – [33]).

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

С учетом даты подачи заявки (05.07.2012), 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), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977, опубликованный в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. № 10 (далее – Регламент 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.

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

Согласно подпункту 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на

территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

Из патентного документа [1] (см. переводы описания и графические материалы) известен вибрационный источник сейсмических сигналов, содержащий размещенные на транспортном средстве систему гидропитания и опорную плиту с установленным на ней возбудителем вибраций, выполненным в виде гидроцилиндра двухстороннего действия, имеющего инерционную массу со сквозным цилиндрическим каналом, в котором размещен поршень. Поршень жестко закреплен на опорной плите посредством верхней плиты, выполненной в виде крестовины, и четырех распорных труб, расположенных по краям крестовины, и проходящих внутри этих труб боковых соединительных силовых шпилек. Один резьбовой конец шпилек соединен с опорной плитой с помощью концевых гаек, а на другой резьбовой конец навернута гайка, стягивающая крестовину и распорные трубы с опорной плитой.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- поршень выполнен полым и через него проходит центральная соединительная силовая шпилька, один резьбовой конец которой ввернут в опорную плиту, а на другой резьбовой конец навернута гайка, стягивающая верхнюю плиту с опорной плитой,
- боковые силовые шпильки ввернуты в опорную плиту.

В соответствии с описанием к заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, технический результат, который может быть получен, при осуществлении данного решения заключается в обеспечении равномерного распределения передаваемого усилия на опорную плиту. При этом в описании указано, что при работе источника поршень 14 и распорные трубы 19 остаются в постоянном напряженном состоянии сжатия, чем обеспечивается необходимая жесткость и устойчивость всей конструкции крепления возбудителя вибраций 4. Такая конструкция крепления возбудителя вибраций 4 обеспечивает более равномерное распределение передаваемых усилий на опорную плиту 3 за счет применения пяти соединительных силовых шпилек: одной центральной 15 и четырех боковых 16, что уменьшает изгиб опорной плиты 3 при работе источника и, соответственно, улучшает качество излучаемого в грунт сейсмического сигнала.

Таким образом, выявленный выше отличительный признак, характеризующий наличие в решении по оспариваемому патенту центральной силовой шпильки (пятой шпильки), является существенным.

Что касается технического решения по патентному документу [2], то как правомерно отмечено в решении Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2019 сведения, содержащиеся в патентном документе [2], не содержат указания на количество силовых соединительных элементов, равно как на их пространственное расположение. Также следует отметить, что в патентном документе [2] отсутствует сведения о конструкции соединительных элементов.

При этом, как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту, признаки, характеризующие количество и расположение соединительных элементов, а также их конструкцию, находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом. Следовательно, данные признаки являются существенными.

На основании изложенного можно констатировать, что ни решению по патентному документу [1], ни решению по патентному документу [2] не

присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении материалов [3]-[13], [16]-[33] необходимо отметить следующее.

Материалы [7]-[9] касаются поставки на территорию Российской Федерации изделия: источник сейсмических сигналов вибрационного типа СВ-20/150 МП. Однако, договор, послуживший основанием поставки, лицом, подавшим возражение, не представлен. Таким образом, образом установить предмет договора (купля-продажа, испытания, производство и т.д.), не представляется возможным. Следовательно, данные материалы не подтверждают факт открытого использования источника сейсмических сигналов вибрационного типа СВ-20/150 МП до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы [10] и [11] касаются выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства видов научкоемкой продукции на тему: «разработка источника сейсмических сигналов вибрационного СВ-30/120 Н» и их передачи. Следовательно, данные материалы не подтверждают факт открытого использования источника сейсмических сигналов вибрационного типа СВ-30/120 Н до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку данные работы были выполнены по заданию заказчика и переданы ему же.

Паспорта на транспортные средства [12] содержат сведения об их переоборудовании, в частности, установки на них источника сейсмических сигналов серии СВ-20/150. Однако согласно отметкам, содержащимся в паспортах [12], переоборудование было осуществлено в 2017 году, т.е. после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, материалы [7]-[12] не подтверждают тот факт, что сведения об источниках сейсмических сигналов, сведения о которых раскрыты

в материалах [3], [5], [6], [13], [17]-[33], стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно они не могут быть включены в уровень техники (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Письма [4] и [16] относятся к деловой переписки между организациями и не могут быть отнесены к документам, подтверждающим дату, с которой сведения о техническом решении стали общедоступны.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Выписка из ЕГРЮЛ [15] представлена патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №121378 оставить в силе.