

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.10.2017 возражение ООО «ДорСтрой» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 165963, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 165963 на полезную модель «Упор буровой установки, используемой при укреплении земляного сооружения», выдан по заявке № 2016103575/03 с приоритетом от 04.02.2016 на имя Е.Н.Кузнецовой (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Упор буровой установки, функцией которой является укрепление земляного сооружения, выполненный в виде трубы и с возможностью использования его в качестве поддерживающего элемента буровой установки, отличающийся тем, что в трубе выполнены удерживающее отверстие и водосливное отверстие.

2. Упор по п. 1, отличающийся тем, что удерживающее отверстие выполнено прямоугольным.

3. Упор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что удерживающее отверстие выполнено с возможностью пропуска через него крюка поворотного крана буровой установки или крюка лебедки бурового станка».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

В возражении отмечено, что описание к оспариваемому патенту не достаточно раскрывает сущность полезной модели в части реализации признака, содержащегося в независимом пункте формулы: «в трубе выполнено водосливное отверстие». В данном описании не раскрыто, где должны быть расположены «водосливные отверстия», чтобы обеспечить слив воды через сами эти отверстия, а также не раскрыта специальная конструкция указанных отверстий, обеспечивающая реализацию указанной функции по сливу воды.

Кроме того, лицо, подавшего возражение, отмечает, что если отверстия расположены выше «ледовой пробки», образующейся при замерзании внутри трубы, то соответственно слив воды из таких отверстий не может быть реализован. То же самое происходит для случая выполнения отверстий на уровне этой «пробки», поскольку такое выполнение приведет к замерзанию самих отверстий. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, возможность достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы через водосливные отверстия в указанных выше условиях за счет только выполнения отверстий в трубе, а, следовательно, возможность достижения технического результата, заключающегося в ускорении извлечения труб из скважины в грунте не является очевидной.

В возражении также отмечено, что выполнение отверстий в стенке трубы в решении, известном из патента RU 139129, опубликованном 10.04.2014

(далее – [1]), приводит к достижению противоположного результата, чем тот, который указан в описании к оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении указано, что описание полезной модели по оспариваемому патенту составлено с нарушением подпункта 1 пункта 38 Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 Зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, регистрационный номер №40244 (далее – Требования).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 15.12.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что возможность достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы именно через водосливные отверстия за счет только лишь выполнения отверстий в трубе является очевидной. При этом патентообладатель отметил, что при извлечении трубы ледовая пробка не является сплошной, вода легко проникает сквозь такую пробку и вытекает из отверстия. При работах летом ледяная пробка отсутствует и вода также свободно вытекает из отверстия.

По мнению патентообладателя, выполненное в трубе водосливное отверстие может иметь любое, а не специальное расположение и специальную конструкцию, необходимые для достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы.

Кроме того в отзыве указано, что в описании к оспариваемому патенту раскрыто, где должны быть расположены водосливные отверстия, а именно, в стенке трубы.

В отношении патентного документа [1] патентообладатель отметил, что описанные в данном документе анкерные сваи заглубляют с целью их жесткой фиксации, без целей последующего извлечения. При этом «то, что происходит частичное проникновение грунта в тело сваи, описанное в данном патенте, только подтверждает доводы патентообладателя в части возникающих в

основании отверстия трубы уплотнений масс грунта, которые действительно препятствуют протоку воды, но именно через них и основание трубы. А благодаря отверстию 25 отток происходит».

Патентообладатель также отметил, что описание полезной модели составлено без нарушения подпункта 1 пункта 38 Требований, поскольку признак «водосливное отверстие» не выражен общим понятием.

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

С учетом даты подачи заявки (04.02.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила) и Требования.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержится ли в указанных 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 правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований 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 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. В данном разделе должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели.

Согласно пункту 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 абзацу 2 п.4.9 Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, показал следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (которое содержалось в заявке на дату ее подачи) техническим результатом является ускорение процесса погружения труб в скважину и их последующее извлечение (см. абз. 2 на с.3).

В данном описании также указывается, что упомянутый технический результат достигается за счет наличия водосливных отверстий 25, поскольку вода не застаивается внутри трубы, когда при морозе верхний слой воды замерзает, образуя ледовую пробку, что позволяет в процессе извлечения трубы из грунта поднимать трубу без водных масс, которые вытекают через отверстия 25 (см. абз. 2 на с.6).

Однако в описании полезной модели по оспариваемому патенту, как справедливо отмечено в возражении, не представлено сведений ни о месте расположения отверстия в стенке трубы, ни об особенностях его выполнения (форме, размере).

В отзыве патентообладатель отмечает, что водосливное отверстие выполнено в стенке трубы, но не указывает в какой именно части трубы оно должно быть выполнено.

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что для специалиста не является очевидным любое место расположения отверстия и любые особенности его выполнения в стенке трубы, для обеспечения функции по сливу воды из внутренней полости трубы и, как следствие, для достижения технического результата, выражающегося в ускорении процесса погружения и извлечение труб из скважины.

Для обоснования неочевидности выбора места и особенностей выполнения отверстия в возражении анализируются сведения из патентного документа [1], а также приводятся рассуждения о невозможности слива воды через отверстие при возникновении ледовой пробки в определенных местах трубы.

Так, в патентном документе [1] описана стальная свая, включающая ствол из трубы, в котором равномерно по всей длине анкерного пояса выполнены отверстия. При этом в данном патентном документе содержится информация о том, что за счет частичного проникновения грунта в тело сваи через выполненные в ней отверстия значительно увеличивается сила сцепления сваи с грунтом (с этим соглашается сам патентообладатель). Увеличение сцепления сваи с грунтом будет препятствовать процессу извлечения сваи из скважины, то есть будет приводить к противоположному результату, чем тот который приведен в описании полезной модели по оспариваемому патенту. С учетом приведенных в патентном документе [1] сведений, можно сделать вывод о том, что не является очевидным, что сам факт наличия отверстий, выполненных в любом месте трубы, обязательно должен привести именно к сливу воды из трубы через эти отверстия, поскольку возможен обратный процесс проникновения грунта и грунтовых вод, внутрь трубы, что будет препятствовать достижению технического результата, заключающегося в ускорении процесса погружения и извлечение труб из скважины.

Кроме того, как следует из описания к оспариваемому патенту, работы по укреплению земляных сооружений могут производиться при низких температурах, когда в трубе может образоваться ледяная пробка, расположение

которой определяется особенностями грунта и температурными условиями. С учетом указанных обстоятельств расположение водосливного отверстия в стенке трубы и характеристики отверстия не могут выбираться произвольно.

При этом в соответствии с пунктом 38 Требований в описания 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 описанию к оспариваемому патенту единственным примером реализации упомянутого признака служит фигура 3, на которой изображена труба с четырьмя отверстиями 25. Однако в формуле полезной модели по оспариваемому патенту говорится об одном отверстии. То есть имеется противоречие между формулой полезной модели и упомянутым примером реализации.

Таким образом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не содержится обоснования о возможности выполнения отверстия в любом месте трубы, любой формы и размера для достижения указанного выше технического результата.

Следовательно, можно констатировать, что описание полезной модели по оспариваемому патенту составлено с нарушением пунктов 35 и 38 Требований, несоблюдение положений которых не позволяет сделать вывод о достаточности раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 37 Правил).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать, что документы заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

От патентообладателя 22.12.2017 поступило особое мнение, в котором отмечено, что коллегия не предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС. Кроме того, по мнению патентообладателя, указание в возражении на нарушение пункта 2 статьи 1376 Кодекса не является основанием для оспаривания патента.

В отношении того, что коллегия не предложила патентообладателю внести изменения в формулу следует отметить, что коллегии не видела такой возможности в рамках формулы оспариваемого патента. Так, включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов, не устранило бы причины, послужившие основанием для сделанного коллегией вывода. Приведенные в особом мнении возможные, по мнению патентообладателя, варианты корректировки формулы, сводятся к исключению из формулы полезной модели признака «водосливное отверстие». Такое исключение признака приведет к расширению объема правовой охраны вновь выданного патента, в части, связанной с исключением данного признака.

Что касается мнения патентообладателя о том, что указание в возражении на нарушение пункта 2 статьи 1376 Кодекса не является основанием для оспаривания патента, то необходимо отметить следующее.

В возражении указывается, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не соответствует требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса (описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники). Несоблюдение именно данного требования является одним из оснований для оспаривания, которые перечислены в пункте 1 статьи 1398 Кодекса. Формальное отсутствие в возражении ссылки на данную норму не является препятствием для его рассмотрения, поскольку в возражении имеется указание на само нарушение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 165963 признать недействительным полностью.