

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 Мохова Евгения Валерьевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.11.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №191083, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №191083 «Устройство для установки трубчатых анкеров» выдан по заявке №2018143313 с приоритетом от 06.12.2018. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является Сойкин Александр Сергеевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Устройство для установки трубчатых анкеров, состоящее из металлического цилиндрического основания с коническим сужением, в котором выполнено отверстие для установки на хвостовик или отрезок буровой штанги самоходной буровой установки или ручного перфоратора

с одного конца, с цилиндрическим стержнем с коническим сужением - с другого конца, при этом его основанием является усеченный конус большего диаметра, чем диаметр цилиндрического стержня, а место сочленения усеченного конуса с основанием выполнено в виде части тороидальной поверхности для обеспечения возможности установки хвостовой части трубчатого анкера в шпур».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что технический результат согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, заключается в унификации устройства для установки трубчатых анкеров различных типов. По мнению лица, подавшего возражение, данный технический результат не достигается.

При этом лицо, подавшее возражение, в своих доводах отмечает, что текст описания оспариваемого патента содержит примеры реализации полезной модели и ее использования, но не отражает причинно-следственную связь влияния признаков формулы на достигаемый технический результат.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (06.12.2018), 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.

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 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. 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.

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.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 2 описания заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, указан технический результат, заключающийся в унификации устройства для установки трубчатых анкеров различных типов.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патентном документе RU 167221 U1, опуб. 27.12.2016 (далее - [1]) 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.

Так согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (страница 2 строки 20-24) техническому решению по патентному документу [1] присущи недостатки, заключающиеся в невозможности его применения для установки трубчатых фрикционных анкеров W-профиля по причине возможных деформаций загнутых во внутрь граней продольной прорези в хвостовой части анкера.

Необходимо отметить, что трубчатый анкер, раскрытый в патентном документе [1], действительно, ограничен в вариативности выбора профиля трубчатых фрикционных анкеров, выполненных разного профиля, ввиду выполнения части бойка (см. [1], фиг.1 поз.4) цилиндрической формы.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле, позволяет установить трубчатые анкера различных типов. Данный вывод основан на том, что устройство для установки трубчатых анкеров состоит из металлического цилиндрического основания 1 с коническим сужением 2, в котором выполнено отверстие 3 для установки на хвостовик или отрезок буровой штанги самоходной буровой установки или ручного перфоратора с одного конца, с цилиндрическим стержнем 4 с коническим сужением 5 с другого конца, при этом его основанием является усеченный конус 6 большего диаметра, чем диаметр цилиндрического стержня 4, а место сочленения усеченного конуса с основанием выполнено в виде части тороидальной поверхности 7, в которую устанавливается хвостовая часть трубчатого анкера 15 при установке в шпур (скважину). Такая конструкция цилиндрического стержня 4 с коническим сужением 5 позволяет

устанавливать также трубчатые анкера W-профиля. Таким образом, устройство для установки трубчатых анкеров по оспариваемому патенту в отличие от выбранного прототипа [1], не ограничено в выборе профиля устанавливаемого трубчатого анкера, и, следовательно, достигается результат, заключающийся в унификации устройства для установки трубчатых анкеров различных типов.

Кроме того, описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (см. страница 3) содержит раздел «осуществление полезной модели» и пример реализации, где подробно описаны конструкция, возможность реализации назначения полезной модели и достижение заявленного технического результата.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведенной формулы.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №191083 оставить в силе