

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 Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасспецзатвор» (ООО «Кузбасспецзатвор») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №148326, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №148326 «Устройство для создания свободных полостей в перебурах взрывных скважин» выдан по заявке №2014114698 с приоритетом от 11.04.2014. Обладателем исключительного права на данный патент является ЗАО «Творческое экспериментальное объединение «ЭКО» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для создания свободных полостей в перебурах взрывных скважин, включающее стойку и мембрану, установленную на верхнем конце стойки, или близко к нему, имеющую размер, превышающий

поперечный размер скважины, и выполненную с возможностью складывания с образованием открытой полости, отличающееся тем, что оно содержит опору, установленную на нижнем конце стойки.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что мембрана установлена перпендикулярно к оси стойки.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опора выполнена в форме мембраны размером не более поперечного размера скважины.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что стойка выполнена цилиндрической формы и полый.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что стойка преимущественно имеет длину 1-3 м.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что мембрана выполнена круглой формы с лепестками, образованными прорезями, идущими к центру круга.

7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что опора выполнена круглой формы с лепестками, образованными прорезями, идущими к центру круга».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что признак «мембрана» в его общенаучном толковании подразумевает обязательное закрепление этого элемента по периметру. Такое общепринятое толкование, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к отсутствию ясности у признака «мембрана» в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не позволяет достигать технический результат, отраженный в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а при осуществлении устройства по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не позволит реализовать назначение полезной модели. На основании этого лицо,

подавшее возражение, приходит к выводу о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Также в возражении отмечено, что часть признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

В своем возражении лицо, подавшее возражение, указывает, что все существенные признаки формулы полезной модели оспариваемого патента известны из уровня техники.

В подтверждение вышеприведенных доводов в возражении представлены следующие материалы:

- патентный документ SU 614658 A1, опуб. 25.10.1979 (далее [1]);
- патентный документ RU 65135 U1, опуб. 27.07.2007 (далее [2]);
- патентный документ RU 70308 U1, опуб. 20.01.2008 (далее [3]);
- патентный документ RU 2011124558 A, опуб. 27.12.2012 (далее [4]);
- патентный документ RU 116621 U1, опуб. 27.05.2012 (далее [5]);
- патентный документ RU 2456538 C1, опуб. 20.07.2012 (далее [6]);
- определения терминов «Стойка» и «Мембрана» из Политехнического словаря под ред. А.Ю. Ишлинского, М., Советская энциклопедия, 1989, С. 295, 506 (далее [7]);
- определения термина «Мембрана» из Большой Российской Энциклопедии, М., Большая Российская Энциклопедия, 2012, том 19, С. 704 (далее [8]);
- определение термина «Перебур» из Горной энциклопедии под ред. Е.А. Козловского, М., Советская энциклопедия, 1989, том 4, С. 67 (далее [9]);
- определение термина «Близко» из Толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, М., Русские словари, 1994, С. 154 (далее [10]);
- книга Кутузов Б.Н., «Взрывные работы: Учебник для техникумов», М., Недра, 1988, С. 6, 89, 205, 214-216, 238-239 (далее [11]);
- книга «Специальные взрывные технологии в геологии, горном деле, нефте- и газодобывающей отраслях: Учебное пособие», Парамонов Г.П.,

Артемов В.А., Ковалевский В.Н. и др., СПб, Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 2004, С. 8-9, 47 (далее [12]).

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).

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

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 08.04.2021: удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №148326 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 по делу № СИП-791/2021 требования закрытого акционерного общества «Творческое экспериментальное объединение «ЭКО» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 148326 на полезную модель, оставлены без удовлетворения.

При этом постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2022 по делу № СИП-791/2021 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-791/2021 решение Роспатента от 08.04.2021 было отменено.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

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

С учетом даты подачи заявки (11.04.2014), 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), и 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 (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрированы 24.12.2008, регистрационный №12977, опубликованы 09.03.2009) (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 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 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны

определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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 ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать, если такая дата не указана – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – первый день месяца или 1 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Патентообладателем 23.05.2023 по почте был представлен отзыв на возражение, в котором приводится анализ мотивов возражения. Кроме того, патентообладатель не согласен с доводами возражения, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

В подтверждение своих доводов патентообладателем были представлены следующие источники информации (копии):

- Физика взрыва / под ред. Л.П.Орленко. - Изд. 3-е, переработанное. - В 2 т. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002 (далее [13]);

- Дробление горных пород взрывом в карьерах: монография / Казаков Н.Н. [и др.]. - М.: РАН, 2020 (далее [14]);

- «Горная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е.А. Козловского. 1984 - 1991» (ссылка: <http://www.mining-enc.ru/r/razrushenie-gornyx-porod/>) (далее [15]);

- Шевкун Е.Б., Лещинский А.В. Взрывное дробление с направленным перемещением горных пород // Дальний Восток: Отдельный выпуск Горного информационно аналитического бюллетеня, - М: «Горная книга. - 2013. № ОВ4 (далее [16]).

Также 18.07.2023 от патентообладателя поступили дополнения к отзыву на возражение, в которых представлен анализ существенности признаков формулы оспариваемого патента.

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту выражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы и заключается в обеспечении устройства для создания свободных полостей в перебурах

взрывных скважинах. Устройство по пункту 1 формулы оспариваемого патента состоит из следующих конструктивных элементов: стойка, мембрана и опора. Зависимые пункты 2 – 7 данной формулы характеризуют частные случаи выполнения указанных элементов устройства.

В возражении отмечено, что признак «мембрана» в его общенаучном толковании подразумевает обязательное закрепление этого элемента по периметру. Такое общепринятое толкование, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к отсутствию ясности у признака «мембрана» в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не позволяет достигать технический результат, отраженный в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а при осуществлении устройства по независимому пункту 1 формулы, не позволит реализовать назначение полезной модели. На основании этого лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Однако нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак «мембрана» всегда подразумевает закрепление этого элемента по периметру, поскольку такое закрепление отражено исключительно в определении из словаря [7]: «мембрана – закрепленная по периметру тонкая гибкая пластинка...». При этом определение из словаря [8] термина «мембрана» уже не дает такого однозначного ее выполнения в виде закрепления по периметру: «мембрана – гибкая тонкая пленка, приведенная внешними силами в состояние натяжения и обладающая вследствие этого упругостью...». Также в словарно-справочной литературе под мембраной подразумевается гибкая тонкая пленка или пластинка, упругость которой используется в различных аппаратах, приборах и т.п. (см., например, Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, СПб., НОРИНТ, 1998, стр. 532 (далее [17])). То есть признак «мембрана» в уровне техники не обязательно подразумевает закрепление по периметру.

Кроме того, если обратиться к описанию полезной модели по оспариваемому патенту для толкования признака «мембрана» (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса), то патентообладатель в этот признак вкладывает следующее: гибкий элемент, деформирующийся при установке в скважину и плотно прижимающийся к ее стенкам (см. страница 4 описания строки 36 – 39, страница 5 строки 9 – 12).

При этом в уровне техники, указанном в возражении, в частности, в патентных документах [1] – [6] такой элемент называется затвором. Известные затворы имеют схожую конструкцию и материал выполнения, что говорит только о лингвистическом отличии признаков «мембрана» оспариваемого патента и «затвор» в уровне техники, указанном в возражении.

На основании вышеизложенного нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак «мембрана» в формуле полезной модели по оспариваемому патенту приводит к отсутствию ясности.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о невозможности достижения технического результата, отраженного в описании полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» проверяется следующее: указано ли назначение полезной модели; приведены ли средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели; возможна ли реализация указанного заявителем назначения. То есть при анализе соответствия полезной модели критерию патентоспособности «промышленная применимость» оценка достижения технического результата не проводится.

При этом, как указано выше, техническое решение по оспариваемому патенту состоит из следующих конструктивных элементов: стойка, мембрана и опора, которых согласно уровню техники, приведенному в возражении (см.

патентные документы [1] – [6]), достаточно для осуществления назначения, заключающегося в обеспечении устройства для создания свободных полостей в перебурах взрывных скважинах.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенную в решении от 27.03.2023 по делу № СИП-791/2021, в качестве технических результатов, на достижение которых направлена полезная модель, указаны результаты, которые заключаются:

- в обеспечении эффективности взрывания скважинных зарядов, в том числе улучшении качества дробления горных пород и проработки подошвы уступа, повышении эффективности взрыва, снижении расхода взрывчатого вещества (первый технический результат);

- в легкости монтажа в скважине и устойчивого в ней расположения устройства (второй технический результат).

Данные технические результаты сформулированы с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога (заявка РФ на изобретение №2011124558 А, опуб. 27.12.2012 (далее [18])). При этом технические результаты полезной модели по оспариваемому патенту направлены на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

В отношении существенности признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента – «...применено именно в перебурах взрывных скважин...» и «...содержит опору, установленную на нижнем конце стойки...» относительно технического результата, заключающегося в обеспечении эффективности взрывания скважинных зарядов, в том числе

улучшении качества дробления горных пород и проработки подошвы уступа, повышении эффективности взрыва, снижении расхода взрывчатого вещества необходимо отметить следующее.

В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенную в решении от 27.03.2023 по делу № СИП-791/2021 признаки, касающихся того, что техническое решение применено именно в перебурах взрывных скважин являются существенными, поскольку направлены на достижение технического результата – повышении эффективности взрыва, обеспечении эффективности взрывания скважинных зарядов, в том числе улучшении качества дробления горных пород и проработки подошвы уступа и снижении расхода взрывчатого вещества (см. стр. 14 – 15). Так в Решении Суда указано, что эффективность взрыва, проявляемая в сохранении целостности массива подошвы уступа – устранение воронки дробления в области перебура. При этом в процессе взрыва детонационная волна останавливается на границе перебура и не оказывает резкого ударного воздействия на стенки перебура. Продукты детонации, проникая в перебур, повышают давление в перебуре до величин гораздо меньших, нежели в зоне детонационной волны, к тому же процесс повышения давления в перебуре затянут во времени, что не приводит к избыточному дроблению породы.

Оценка спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» применительно к техническому результату «обеспечение эффективности взрывания скважинных зарядов, в том числе улучшение качества дробления горных пород и проработки подошвы уступа, повышение эффективности взрыва, снижение расхода взрывчатого вещества» показала следующее.

В отношении существенности признаков, касающихся того, что техническое решение содержит опору, установленную на нижнем конце стойки, необходимо отметить, что в описании оспариваемого патента указано – «опора, установленная на нижнем конце стойки», т.е. центрирование опоры в скважине обеспечивает устойчивость устройства в скважине (описание стр.

4), что в совокупности влияет на эффективность взрыва, так как от устойчивости устройства в скважине зависит заданное расположение взрывчатого вещества и эффективность взрывной волны, а, следовательно, и на повышение эффективности взрыва. То есть именно за счет наличия стойки и опоры задается свободная полость в перебуре, что в свою очередь приводит к тому, что давление газов порядка 50000 атмосфер оказывает воздействие на взрывае́мый массив через свободную полость, вместе с тем формирование свободных полостей в перебурах взрывных скважин влияет на качество дробления горных пород и проработки подошвы уступов.

Таким образом, вышеуказанные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента первого технического результата.

Патентные документы [1] – [6] и книги [11] – [12] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Словари [7] – [10] приведены в возражении для подтверждения терминологии уровня техники, относящегося к полезной модели по оспариваемому патенту.

Технические решения по патентным документам [1] – [6] и книгам [11] – [12] относятся к устройствам для создания свободных полостей во взрывных скважинах, т.е. средствам того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, следовательно, каждое из них может быть выбрано в качестве аналога.

Из патентного документа [2], выбранного коллегией в качестве ближайшего аналога (см. описание стр. 4, фиг.1, формулу) известно устройство для создания воздушных промежутков в скважинных зарядах взрывных скважин, что соответствует родовому понятию полезной модели

по оспариваемому патенту. Указанное устройство содержит стойку (3) и затвор (1) (в терминологии оспариваемого патента – мембрану, как проанализировано выше). При этом затвор (1) закреплен на стойке (3) в ее верхней части. Затвор (1) содержит эластичную оболочку (9), имеющую размер, превышающий поперечный размер скважины. Эластичная оболочка (9) выполнена с возможностью складывания с образованием открытой полости, расправляясь и прилегая к стенкам скважины, тем самым препятствуя просыпанию взрывчатого вещества в воздушный промежуток.

Устройство по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [2] тем, что применено именно в перебурах взрывных скважин, кроме того, в патентном документе [2] не раскрыто выполнение опоры на нижнем конце стойки, а также размещение опоры в перебуре взрывной скважины, что позволяет повысить эффективность взрыва, т.е. является существенными признаками, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту раскрыта причинно-следственная связь между этими признаками и техническим результатом, заключающимся в повышении эффективности взрыва (стр. 4 описания).

Из источников информации [1], [3] – [6] и [11] – [12] также не известно выполнение опоры на нижнем конце стойки устройства, размещенного в перебуре взрывной скважины, то есть не раскрыт признак, характеризующий опору, выполненную на нижнем конце стойки и опирающуюся на дно перебура.

Таким образом, из патентного документа [2] не известна вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Оценка спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» применительно к техническому результату «легкость монтажа в скважине и устойчивого в ней расположения» повторно не проводилась, в связи с тем, что такая оценка была приведена в решении

Роспатента от 08.04.2021 и признана законной и обоснованной решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-791/2021 (см. стр. 13 – 14). Однако данная оценка не изменяет сделанного выше вывода.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии независимого пункта 1 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

На основании сделанного выше вывода анализ признаков зависимых пунктов 2 – 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 148326 оставить в силе.