

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 17.05.2021, 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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 167221 U1, опубл. 27.12.2016 (далее [1]).

В возражении также отмечено, что обоснование достижения технического результата указано в описании оспариваемого патента декларативно, и не раскрыто никакой причинно-следственной связи между признаками формулы и достигаемым техническим результатом.

В своих доводах лицо, подавшее возражение, указывает, что существенными к указанному в описании оспариваемого патента техническому результату являются лишь признаки, характеризующие родовое понятие.

С возражением также представлены следующие материалы:

- постановление Суда по интеллектуальным правам №СИП-481/2016 (далее – [2]);

- решение Роспатента от 28.01.2021 по результатам рассмотрения возражения против выдачи данного оспариваемого патента (далее – [3]).

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.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил 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.

Согласно пункту 35 Требований 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 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 подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Патентный документ [1] был опубликован ранее даты приоритета оспариваемой полезной модели, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

В патентном документе [1] раскрыто устройство для установки трубчатых анкеров, включающее основание и коаксиально установленный на нем боек с выступом, контактирующий с основанием по взаимно перпендикулярным поверхностям, полость, выполненную в бойке в форме части тороидальной поверхности и соединенную с выступом, при этом

основание имеет цилиндрическую часть, проходящую через боек, а выступ выполнен в форме усеченного конуса, основание которого направлено к тороидальной поверхности.

Отличие оспариваемой полезной модели от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что цилиндрический стержень («цилиндрическая часть» в терминологии по патентному документу [1]) выполнен с коническим сужением.

В отношении указанных отличительных признаков нужно отметить следующее.

В качестве технического результата в описании оспариваемой полезной модели (на странице 2) указан 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 [1], 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.

При этом, в тексте описания полезной модели по оспариваемому патенту (страница 2 строки 20-24) указано, что 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, специалисту, на основе сведений, представленных в уровне техники и описании оспариваемой полезной модели, очевидно, что устройство для установки трубчатых анкеров по оспариваемому патенту в отличие от выбранного прототипа [1] не ограничено в выборе профиля устанавливаемого трубчатого анкера ввиду выполнения конического сужения на цилиндрическом стержне, и, следовательно, достигается результат, заключающийся в унификации устройства для установки трубчатых анкеров различных типов.

Следовательно, вышеуказанные отличительные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

Из сказанного выше следует, что техническому решению по патенту [1] не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому

патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №191083 оставить в силе.