

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ОКС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.07.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 158226, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 158226 «Секция анкерной крепи» выдан по заявке № 2015117372 с приоритетом от 06.05.2015 на имя Зубкова Антона Анатольевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Секция анкерной крепи, включающая металлическую решетку, состоящую из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта, анкер с опорной плитой, установленный в пространстве между стержнями, расстояние между которыми меньше габарита опорной плиты, отличающаяся тем, что продольные и поперечные стержни контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней.

2. Секция анкерной крепи, отличающаяся тем, что концы стержней выполнены свободными и выступающими за пределы точек контакта.

3. Секция по п.2, отличающаяся тем, что концы стержней выполнены выгнутыми в направлении от опорной плиты.

4. Секция по п.1, отличающаяся тем, что стержни выполнены из арматурного профиля».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству.

В возражении отмечено, что техническое решение по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту представляет собой систему или комплекс элементов для крепления выработок. При этом указанная система/комплекс состоит из нескольких самостоятельных устройств, а именно, металлической решетки, анкера и опорной плиты.

По мнению лица, подавшего возражение, указанные устройства являются самостоятельными без предварительной сборки в единое устройство на заводе-изготовителе и взаимодействуют между собой только при креплении выработок, образуя секцию анкерной крепи. При этом соединение вышеперечисленных устройств в составе системы/комплекса, характеризующей секцию анкерной крепи, обусловлено наличием только функциональной связи между данными устройствами, обеспечивающей их совместное функционирование.

Также отмечено, что в материалах заявки, по которой выдан патент на оспариваемую полезную модель, отсутствует какая-либо конструктивная связь, обеспечивающая единую конструкцию или изделие, объединяющее все вышеперечисленные устройства в одно.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что секция анкерной крепи, как она охарактеризована в независимом пункте формулы полезной модели оспариваемого патента, не может охраняться в качестве полезной модели, поскольку

относится к нескольким устройствам.

Доводы в отношении зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отсутствуют.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 24.10.2022 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что действующее законодательство не предусматривает возможность оспаривания патента на полезную модель по основанию, приведенному в возражении.

При этом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту относится к одному устройству.

В отзыве указано, что согласно формуле полезной модели стержни решетки сварены в точках контакта продольных и поперечных стержней, образуя единую решетку, а анкер с опорной плитой установлен в пространстве между стержнями, т.е. закреплен на решетке, следовательно, нет оснований утверждать о том, что в оспариваемом патенте отражено не единое устройство, а несколько независимых устройств.

Также патентообладатель обращает внимание на наличие прямых взаимосвязей между элементами устройства и их расположения, которые отражены в независимом пункте формулы полезной модели оспариваемого патента, и отмечает, что возможность разборки устройства на отдельные элементы не препятствует признанию его единым устройством.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, не являются обоснованными.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.11.2022, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копию заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель № 138823 (далее – [1]).

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

С учетом даты подачи заявки (06.05.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 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 пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса;

2) 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;

3) наличия в формуле полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

Согласно подпункту 1 пункта 9.4 Регламента в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнены элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 20.3 Регламента осуществляется проверка, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели. При проверке устанавливается, в частности, может ли решение быть признано относящимся к устройствам. При этом проверяется, не относится ли заявленное техническое решение к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма растений или животных, в частности, если существенный признак, характеризующий назначение технического решения, прямо указывает на отнесение

технического решения к этим объектам либо, если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов.

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, показал следующее.

Как отмечает патентообладатель, статья 1398 Кодекса не предусматривает возможность оспаривания патента на полезную модель по основанию, приведенному в возражении.

Тут следует отметить, что согласно пункту 1 указанной статьи Кодекса основанием для признания патента на полезную модель является, в частности, несоответствие полезной модели условиям патентоспособности, установленным Кодексом.

Вместе с тем, в статье 1351 Кодекса, определяющей условия патентоспособности полезной модели, указано, в частности, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, из чего следует, что указанное обстоятельство относится к условию патентоспособности, а, следовательно, является основанием для признания патента на полезную модель недействительным.

При этом анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся указанного основания, показал следующее.

Согласно указанной выше правовой базе для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнены элемент или устройство в целом, за исключением признаков,

характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента (см. подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента).

При этом решение по оспариваемому патенту характеризуется наличием конструктивных элементов, а именно, металлической решетки, состоящей из продольных и поперечных стержней, и анкера с опорной плитой.

Также решение по оспариваемому патенту характеризуется наличием связей между элементами и их взаимным расположением, а именно, продольные и поперечные стержни сварены между собой в точках контакта, анкер с опорной плитой установлен в пространстве между стержнями, расстояние между которыми меньше габарита опорной плиты, продольные и поперечные стержни контактируют между собой в смежных точках с противоположных сторон от оси стержней.

Кроме того, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту приведены геометрические параметры элементов, а именно, указано, что расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты. При этом в оспариваемом патенте содержатся фиг. 1 и 2, согласно которым решение по оспариваемому патенту выполнено в виде единой секции, все элементы которой находятся в контакте друг с другом (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса), причем контакт опорной плиты и стержней обеспечивается признаками, касающимися того, что расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты.

Также согласно описанию оспариваемого патента установка анкера с опорной плитой в пространстве между стержнями при условии, что расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты, позволяет осуществить фиксацию и крепление секции на породе за счет прижимания скрепленных стержней плитой анкера к породе, т.е. такое расположение и взаимодействие (контакт) элементов устройства, а именно, анкера с опорной плитой и стержней, является необходимым для обеспечения нагрузочной способности секции анкерной крепи и реализации назначения полезной модели.

Таким образом, для характеристики оспариваемой полезной модели

использованы признаки, позволяющие отнести решение по оспариваемому патенту к устройству согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента.

Проверка, проведенная согласно пункту 20.3 Регламента, показала, что техническое решение по оспариваемому патенту не относится к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством, и формула полезной модели не содержит признаков, прямо указывающих на отнесение технического решения по оспариваемому патенту к этим объектам, что позволяет признать техническое решение по оспариваемому патенту устройством.

При этом в описании оспариваемого патента отсутствуют какие-либо сведения о том, что секция анкерной крепи по оспариваемому патенту, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели, является разборной и собирается непосредственно на месте при креплении выработок, в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, касающиеся данного вопроса, не являются обоснованными, носят предположительный характер и не подтверждены сведениями, содержащимися в материалах оспариваемого патента.

Кроме того, для специалиста является очевидным, что для выполнения своего назначения, а именно, для крепления выработок, необходимо одновременное наличие всех конструктивных элементов устройства по оспариваемому патенту, т.е. все элементы устройства связаны единой функцией.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы оспариваемого патента, не является устройством в свете положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, подпункта 2 пункта 9.7.4.3 и пункта 20.3 Регламента.

Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого патента на полезную модель недействительным (см. пункт 1 статьи 1398 Кодекса).

Что касается заключения [1], представленного лицом, подавшим возражение, то следует отметить, что оно касается правомерности выдачи иного патента на

полезную модель, а его содержание было проанализировано и учтено при формировании указанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 158226 оставить в силе.