

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, действовавшей 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 индивидуального предпринимателя Антонова Романа Александровича (далее лицо, подавшее возражение), поступившее 29.05.2023, 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 Российской Федерации было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, а также несоответствием 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.

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

По мнению лица, подавшего возражение, каждое из указанных выше средств реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находится ли другое устройство в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения решения по оспариваемому патенту обусловлена лишь функциями входящих в него средств, а не объединением этих средств в единую конструкцию или изделие.

Также отмечено, что перечисленные выше средства направлены на достижение различных технических результатов, что дополнительно указывает на наличие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту нескольких устройств, охарактеризованных разными совокупностями признаков.

Кроме того, в возражении указано, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, нет сведений о конструктивном соединении элементов так, чтобы получалось единое устройство. В материалах заявки отсутствуют сведения о том, что указанные элементы объединены в единую конструкцию с помощью сборочных операций и, соответственно, находятся в конструктивном единстве.

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 не является устройством.

Также в возражении отмечено, что сущность полезной модели по оспариваемому патенту в документах заявки раскрыта недостаточно и формула полезной модели не основана полностью на описании.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, имеют место следующие обстоятельства:

- в разделе «Описание полезной модели» в отношении секции анкерной крепи, в которой концы стержней выполнены свободными и выступающими за пределы точек контакта (пункт 2), не раскрыта совокупность существенных признаков данного технического решения, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата. Таким образом, сущность полезной модели не раскрыта с должной полнотой;

- в описании оспариваемой полезной модели указано, что при набрызгивании бетона увеличиваются прочностные характеристики системы – секция анкерной крепи – бетон, при этом не приведены сведения, какие-либо объективные данные или теоретические обоснования, подтверждающие возможность получения указанного технического результата;

- в описании оспариваемой полезной модели не указана причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым полезной моделью техническим эффектом;

- в описании оспариваемой полезной модели не приведено подтверждение возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что описание полезной модели не раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, а формула полезной модели не основана полностью на ее описании.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 03.07.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что 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 (сочленением), т.е. закреплен на решетке, следовательно, нет оснований утверждать о том, что в оспариваемом патенте отражено не единое устройство, а несколько независимых устройств.

Кроме того, отмечено, что 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, причем контакт опорной плиты и стержня обеспечивается признаками, касающимися того, что расстояние между стержнями меньше габарита опорной плиты.

Также согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту 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, сделан вывод о том, что для характеристики оспариваемой полезной модели использованы признаки, позволяющие отнести решение по оспариваемому патенту к устройству.

Кроме того, отмечено, что 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 сделан вывод о том, что техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели оспариваемого патента, является устройством.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на позицию, изложенную в решении Роспатента от 30.11.2022, принятом по результатам рассмотрения возражения против выдачи оспариваемого патента, поступившего 26.07.2022.

Копия указанного решения Роспатента также представлена с отзывом.

В отношении доводов возражения о несоответствии 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, в отзыве отмечено, что оценка соответствия оспариваемой полезной модели данному критерию не должна проводиться, поскольку на момент подачи заявки не действовали правила такой оценки достаточности раскрытия.

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

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 упомянутый выше Гражданский Кодекс Российской Федерации 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 подпунктам 2 и 3 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, а также формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, 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.

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 (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, обуславливает их конструктивное единство и 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.

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.

Признаки зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют полезную модель в частных случаях ее выполнения, а именно, конкретизируют форму и конструктивное выполнение ее элементов и материал для выполнения стержней, т.е. данные признаки также позволяют отнести решение по оспариваемому патенту в частных случаях его выполнения к устройству согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента.

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.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия требованию, согласно которому описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что оценка соответствия оспариваемой полезной модели данному критерию не должна проводиться, поскольку на момент подачи заявки не действовали правила такой оценки, в связи с тем, что согласно вышеуказанной правовой базе данное обстоятельство согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса является основанием для признания патента на полезную модель недействительным.

При этом указание на необходимость соблюдения указанного требования достаточности раскрытия при подаче заявки на полезную модель имеется в подпункте 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, действовавшего на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Таким образом, был проведен анализ на соответствие материалов заявки, по

которой был выдан оспариваемый патент, требованиям подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, который показал следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту содержатся сведения о назначении полезной модели, в частности, в абзаце 1 описания указано, что полезная модель относится к горной промышленности и может быть использована при креплении выработок трубчатыми анкерами с использованием штатного оборудования для бурения шпуров.

Также в описании полезной модели по оспариваемому патенту обозначена техническая задача полезной модели, направленная на повышение нагрузочной способности секции анкерной крепи, и вытекающий из поставленной задачи технический результат.

Кроме того, документы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат исчерпывающие сведения, раскрывающие сущность полезной модели по оспариваемому патенту, а именно, описано конструктивное выполнение устройства и его составных частей, приведены материалы, используемые для изготовления частей устройства, раскрыты геометрические параметры и взаимное расположение элементов устройства, раскрыт механизм взаимодействия и соединения частей устройства, раскрыто функционирование устройства и показана его конструкция в статическом состоянии со ссылкой на фиг. 1 и 2, приведены поясняющие материалы к иллюстрациям с позициями, приведено подробное теоретическое обоснование осуществляемых физико-механических процессов и их влияние на возможность реализации назначения и влияние на приведенный в описании технический результат.

Также следует отметить, что секции анкерной крепи, как таковые, а также все средства и методы (материалы, детали и операции), используемые для изготовления и использования таких секций, являются широко известными и описаны в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см., например, раздел «Уровень техники» в описании оспариваемого патента).

Таким образом, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие конструктивные элементы, операции и материалы используют для изготовления секции анкерной крепи, какая ее конструкция, назначение и область использования.

Вышеуказанные сведения для специалиста являются достаточными для вывода о возможности создания и осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, с реализацией назначения и достижением приведенного в описании технического результата.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, в отношении отсутствия конкретных примеров осуществления полезной модели и обоснования причинно-следственной связи между признаками полезной модели, в том числе и признаками зависимых пунктов, и техническими эффектами, то необходимо отметить, что в подпункте 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса отсутствует указание на необходимость приведения таких данных, а процитированные в возражении нормативные документы не являлись действовавшими на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Также в возражении не приведены аргументы в обоснование принципиальной невозможности создания и/или осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, в частности, при использовании каких-либо конструктивных элементов или параметров, указанных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, с реализацией назначения и достижением технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Аналогичный вывод о том, что в формуле полезной модели ее описании и на чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, в полной мере приведены

средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели, в связи с чем осуществление полезной модели по любому из пунктов формулы действительно реализует указанное заявителем назначение сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2019 по делу № СИП-83/2019, касающемся оспариваемого патента.

Таким образом, описание к оспариваемому патенту удовлетворяет положениям подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не основана полностью на описании, то необходимо отметить, что все признаки, приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, были раскрыты в формуле полезной модели и в описании заявки, в связи с чем требования подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса соблюдены.

Также необходимо отметить, что данное обстоятельство даже в случае его наличия не является основанием для признания патента недействительным в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать, что документы заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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

Что касается решения Роспатента, представленного патентообладателем, то оно было представлено для сведения и учтено при формировании указанных выше выводов.

В корреспонденциях от 08.08.2023 и 16.08.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы

технического характера, по существу повторяющие доводы возражения, которые были проанализированы в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 158226 оставить в силе.