

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 Акционерного общества «Александринская горно-рудная компания» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 11.04.2025, 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) 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 по п.1, 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 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.

С возражением представлены копии следующих документов:

- заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения против выдачи оспариваемого патента от 02.06.2023 (далее – [1]);

- фрагмент заключения эксперта О.Г. Морской по делу № А76-35395/2022 на 7 л. (далее – [2]).

В возражении отмечено, что независимый пункт формулы содержит совокупность существенных признаков, в том числе, содержит признак «включающая решетку, состоящую из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта», что обуславливает соединение продольных и поперечных стержней, образующих решетку. Из описания полезной модели следует, что металлическая решетка (1) состоит из поперечных (4)-(7) и продольных (8)-(11) стержней, контактирующих между собой в точках (12)-(27) и соединенных сваркой. На фиг. 1 оспариваемого патента пронумерованы видимые точки контакта и согласно приведенной цитате все они имеют сварное соединение. При этом очевидно, что само по себе наличие сварки лишь в нескольких точках контакта недостаточно для решения поставленной патентообладателями технической задачи, выраженной в повышении нагрузочной способности секции

анкерной крепи, поскольку, исходя из содержащихся в патенте сведений и общих знаний специалиста в данной области техники, является очевидным, что выполнение сварки во всех точках контакта стержней позволит повысить нагрузочную способность секции анкерной крепи по сравнению с решеткой, в которой стержни сварены лишь в отдельных местах, за счет увеличения количества сварных соединений, что и позволит достичь заявленный в патенте технический результат.

Также отмечено, что в заключении [1] указано, что из материалов оспариваемого патента следует, что сварка стержней в точках контакта подразумевает сварку во всех точках, в которых имеет место контакт стержней, т.е. сущность данного признака специалистом определена таким образом, что сварка продольных и поперечных стержней осуществлена во всех точках, где есть контакт стержней.

Вместе с тем в возражении обращено внимание на судебное дело № А76-35395/2022, которое рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области. При этом указано, что в материалах данного дела содержится заключение эксперта [2], в котором эксперт понимает сущность указанного признака иначе.

В частности, из заключения [2] следует, что признак «решетка, состоящая из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта» изложен в формуле однозначно, для его понимания толкование не требуется. Из формулы ясно, что продольные и поперечные стержни сварены друг с другом, при этом при формулировке признака использовано множественное число существительного «в точках контакта». Конкретизация количества точек контакта стержней, в которых произведена сварка, отсутствует. Тем не менее, признак изложен четко и ясно, что точек контакта более одной, и это не требует дополнительных пояснений или какого-либо толкования. Один из вариантов понимания данного примера – сварка произведена в каждой точке контакта продольных и поперечных стержней, но это всего лишь пример конкретного осуществления полезной модели, т.е. частный случай ее выполнения. При этом в формуле полезной модели данный признак выражен в обобщенном виде, а в

описании полезной модели приведен частный пример конкретной реализации данного признака. Что касается результата, получаемого при сварке в каждой точке контакта продольных и поперечных стержней металлической решетки, то прочность отдельно взятой решетки при этом повышается, но при эксплуатации анкерной крепи не исключено, что целесообразно не соединять сваркой продольные и поперечные стержни решетки в месте, где решетка зажата между опорной пластиной и грунтом.

Таким образом, в возражении выражено мнение о том, что эксперт в заключении [2] усмотрел иную сущность признака, чем была установлена в заключении [1].

В этой связи в возражении сделан вывод о том, что понимание сущности указанного признака различными экспертами различается.

Также отмечено, что независимый пункт формулы полезной модели оспариваемого патента не основан на описании, поскольку в описании не раскрыты примеры осуществления полезной модели для любого количества сварных соединений, кроме единственного случая, в котором сварены все точки пересечения продольных и поперечных стержней.

Таким образом, констатируется, что на основании имеющихся материалов заявки не представляется возможным осуществление заявленной полезной модели, охарактеризованной независимым пунктом формулы, специалистом в данной области техники.

При этом указано, что на основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что описание полезной модели не соответствует требованиям раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Кром того, в возражении отмечено, что требование о необходимости раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления, может быть применено в качестве основания для признания недействительным оспариваемого патента, поскольку было введено в Гражданский

кодекс Российской Федерации до даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента.

Таким образом, в возражении выражена просьба признать оспариваемый патент на полезную модель недействительным частично и выдать новый патент с редакцией формулы, соответствующей требованиям законодательства.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения, однако отзыв патентообладателем представлен не был.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 26.06.2025, представитель патентообладателя в устной форме выразил мнение о том, что нормативными документами, действующими на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не был предусмотрен анализ материалов заявки на соответствие требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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 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;

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 пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 9.7.1. Регламента описание должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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 9.7.4.5 Регламента в разделе «Осуществление полезной модели» показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие полезной модели». В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Приводятся также описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ

использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). Если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании полезной модели должны быть приведены примеры ее осуществления с приведением соответствующих данных.

Согласно подпункту 2 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующаяся ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 3 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 4 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

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, касающихся соответствия требованию раскрытия сущности полезной модели 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.

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 и 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.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, в отношении отсутствия конкретных примеров осуществления полезной модели для всех возможных альтернативных вариантов осуществления полезной модели, то необходимо отметить, что в подпункте 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса отсутствует указание на необходимость приведения таких данных, а согласно пункту 9.7.4.5 Регламента приведение примеров осуществления полезной модели не является обязательным.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что смысловое значение признака «включающая решетку, состоящую из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта» не является однозначным для различных специалистов, необходимо отметить следующее.

В заключении [2] сделан вывод о том, что признак «решетка, состоящая из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта»

изложен в формуле однозначно и для его понимания толкование не требуется. Также указано, что из формулы полезной модели ясно, что продольные и поперечные стержни сварены друг с другом, при этом при формулировке признака использовано множественное число существительного «в точках контакта». Признак изложен четко и ясно, что точек контакта более одной, и это не требует дополнительных пояснений или какого-либо толкования. Также в заключении [2] сделан однозначный вывод о том, что в описании полезной модели содержится пример реализации полезной модели, подтверждающий, что стержни сварены в каждой точке контакта.

Таким образом, в данной части отсутствуют противоречия в выводах, сделанных в заключениях [1] и [2].

При этом вывод, сделанный в заключении [2], о том, что стержни могут быть сварены не во всех точках контакта, носит предположительный и декларативный характер, причем данный вывод не подтверждается сведениями, приведенными в описании оспариваемой полезной модели, и противоречит другим доводам заключения [2].

Так, согласно описанию полезной модели, стержни сварены во всех точках контакта и иное выполнение устройства не предусмотрено описанием и не раскрыто в данном описании. Таким образом, с учетом положений пункта 2 статьи 1354 Кодекса, согласно которому для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, для специалиста является однозначным смысловое значение признака, указанного в формуле полезной модели и касающегося сварки стержней во всех точках контакта.

Кроме того, необходимо отметить, что в заключении [2] прямо указано на очевидность того, что сварка стержней во всех точках позволяет увеличить нагрузочную способность анкерной крепи, т.е. достигнуть технический результат, в связи с чем в заключении [2] содержится прямое подтверждение того, что выполнение сварки стержней во всех точках контакта является оптимальным с точки зрения достижения технического результата, что не вызывает сомнения.

Таким образом, следует констатировать, что доводы, приведенные в заключении [2], не опровергают выводы, сделанные в настоящем заключении и в заключении [1], касающиеся того, что смысловое значение признака «решетка, состоящая из продольных и поперечных стержней, сваренных между собой в точках контакта» является ясным и однозначным для специалиста с учетом приведенных в описании сведений, общих знаний специалиста в данной области, а также с точки зрения возможности достижения технического результата и известности и очевидности механизма его достижения.

Кроме того, следует отметить, что согласно указанной выше правовой базе неоднозначное толкование какого-либо признака полезной модели не является основанием для вывода о том, что полезная модель не может быть осуществлена в принципе специалистом. При этом в данном случае для специалиста является очевидным, что в любом из предполагаемых в заключении [2] вариантов осуществление полезной модели возможно.

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 аннулирования оспариваемого патента на полезную модель (см. пункты 1 и 5 статьи 1398 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2025.