

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.09.2014 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Альянс-Агро" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 123622 при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 123622 на полезную модель «Агрегат комбинированный почвообрабатывающий (АКП-2,3)» по заявке № 2012110407/13 с приоритетом от 19.03.2012 выдан на имя Зубарева Олега Анатольевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Профилирующее полотно, состоящее из набора уголков, жестко соединенных между собой, состоит из передней, средней и хвостовой части, кроме того, передняя и хвостовая часть выполнены симметрично с углом 30-35°, при этом содержит в рабочем положении гибкую сцепку, отличающееся тем, что между нижними полками уголка предусмотрены сменные полозья круглого сечения с шайбами и гайками, которые фиксируются гребенками.

2. Профилирующее полотно по п.1, отличающееся тем, что гибкая сцепка предусмотрена как на передней, так и на задней части.

3. Профилирующее полотно по п.1 или 2, отличающееся тем, что жесткая сцепка предусмотрена как на передней, так и на задней части.

4. Профилирующее полотно по п.1, отличающееся тем, что предусмотрен балласт в виде двух ящиков, жестко закрепленных на средней части.

5. Профилирующее полотно по п.1, отличающееся тем, что на сменных полозьях круглого сечения, соприкасающихся с землей, сделана наплавка из материала, имеющего высокую износостойкость на истирание.

6. Профилирующее полотно по п.4, отличающееся тем, что на внутренних стенках уголков в горизонтальной плоскости, соприкасающихся с землей, сделана наплавка из материала, имеющего высокую износостойкость на истирание.

7. Профилирующее полотно по п.6, отличающееся тем, что в качестве наплавки использованы наплавочные электроды.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (08.09.2014) возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение, «... в случае осуществления оспариваемой полезной модели по любому из пунктов формулы, реализация указанного в описании назначения, невозможна ...».

В возражении обращается внимание на то, что согласно описанию к оспариваемому патенту областями применения полезной модели по этому патенту является:

- сельское хозяйство, т.к. предполагается использование данной полезной модели в качестве почвообрабатывающей машины и ее приспособление для обработки приствольных полос;

- охраняемые объекты – пограничные полосы, т.к. предполагается использование данной полезной модели для создания ребристого профиля контрольно-следовой полосы.

В возражении также обращается внимание на то, что название полезной модели характеризует ее назначение следующим образом – ««Агрегат комбинированный почвообрабатывающий (АКП-2,3)».

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту «... не является агрегатом комбинированным ...», «... не относится к машинам почвообрабатывающим ...», «... не приспособлена для обработки приствольных полос ...» и «... не предназначена для рыхления контрольно-следовых полос ...». Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что полезная модель по оспариваемому патенту не может быть применена для обработки грунтов 8-11 групп трудности по разработке, несмотря на соответствующее указание по возможности ее применения, приведенное в описании к этому патенту.

В подтверждение вышеупомянутых доводов в возражении упоминаются следующие материалы:

- Большой энциклопедический политехнический словарь, словарная статья «Комбинированный агрегат», приложена распечатка с Интернет-сайта dic.academic.ru на 1 л. (далее – [1]);
- Сельскохозяйственный словарь-справочник, словарная статья «Обработка почвы», приложена распечатка с Интернет-сайта dic.academic.ru на 4 л. (далее – [2]);
- распечатка с Интернет-сайта www.aqro-sistema.ru на 1 л. (далее – [3]);
- Большая советская энциклопедия, словарная статья «Обработка почвы» и «Рыхление», приложена распечатка с Интернет-сайта slovari.yandex.ru на 3 л. (далее – [4]);
- Справочник строителя, приложена распечатка с Интернет-сайта www.baurum.ru на 3 л. (далее – [5]);

– патенты Российской Федерации №№ 2405292, 2348133, 2350060, 2374801, 2335109 (далее – [6]).

На основании сказанного в возражении сделан вывод о том, что «... единственное назначение, указанное в описании, и которое соответствует всем пунктам формулы оспариваемой полезной модели – это профилирование почвы с целью формирования контрольно-следовой полосы. Реализация других видов назначения ..., указанных в описании, невозможна ...».

Дополнительно в возражении со ссылкой на Большую советскую энциклопедию (словарная статья «Дискование», приложена распечатка с Интернет-сайта dic.academic.ru на 1 л. (далее – [7])) указывается, что «... классификация оспариваемой полезной модели в соответствии с МПК произведена не правильно ...». При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что ошибка в классификации не была устранена и в процессе проведения информационного поиска. В подтверждение сказанного к возражению приложены копии соответствующего ходатайства о проведении информационного поиска на 1 л. (далее – [8]), а также отчета о его проведении на 3 л. (далее – [9]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил (19.02.2015) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом, что в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения, подтверждающие возможность выполнения охарактеризованного в этом описании назначения полезной модели.

Также, по мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту является промышленно применимой ввиду того, что Агрегат комбинированный почвообрабатывающий (АКП-2,3)

изготавливается предприятием ООО ПКФ «Вятка-АгроДизель», в подтверждение чего к возражению приложены:

- фотографии на 1 л. (далее – [10]);
- Паспорт АКП.00.004ПС: Агрегат комбинированный почвообрабатывающий для профилирования полос АКП-2,3 на 7 л. (далее – [11]);
- материалы, приведенные для подтверждения поставок «... в войсковые части согласно заявок погранслужбы ...», всего на 6 л. (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 9.7.2 Регламента ПМ описание начинается с названия полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе описания «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 соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

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

Сущность полезной модели по оспариваемому патенту выражена в приведенной выше формуле (см. подпункт 3 пункта 9.8 Регламента ПМ).

Родовое понятие, с которого начинаются каждый из пунктов упомянутой формулы, отражает назначение охарактеризованной в ней полезной модели следующим образом – «Профилирующее полотно ...» (см. подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ).

В случае осуществления полезной модели по любому из пунктов данной формулы возможно создание устройства, которое, согласно сведениям, содержащимся в описании к оспариваемому патенту,

представляет собой полотно, предназначенное для профилирования полос почвы.

Кроме того, в возражении не отрицается то, что выполняется «... единственное назначение, указанное в описании, и которое соответствует всем пунктам формулы оспариваемой полезной модели – это профилирование почвы с целью формирования контрольно-следовой полосы ...».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было приведено доводов, подтверждающих невозможность реализации назначения этой полезной модели, отраженного родовым понятием ее формулы – «Профилирующее полотно ...».

Что касается названия полезной модели по оспариваемому патенту, то оно является частью ее описания и не предназначено для определения объема охраны, предоставляемой данным патентом. При этом следует обратить внимание на то, что название полезной модели не предназначено и для отражения назначения полезной модели, а характеризует ее назначение лишь как правило (см. подпункт 1 пункта 9.7.3).

В данном случае название полезной модели по оспариваемому патенту характеризует не ее назначение, а лишь ее область применения. Можно согласиться с доводами возражения о том, что сведения о предполагаемых областях и условиях применения также содержатся и в описании к этому патенту. При этом следует различать понятия «назначение» и «область применения». Назначение (см, например, страницу 581 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000) описывает основную функцию предложенного технического решения, а область применения лишь уточняет сферу использования данного решения.

При этом возможность или невозможность использования полезной модели в конкретных областях или при конкретных условиях применения

не является критерием оценки ее соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость». Следует отметить, что к подобным критериям также не относится и правильность классифицирования полезной модели по системе МПК.

Ввиду сделанного выше вывода содержание источников информации [1] – [9] не оценивалось.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Дополнительно целесообразно отметить, что факт промышленного изготовления какого-либо изделия также не является критерием оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость». Поэтому материалы [10] – [12], представленные патентообладателем, также не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 123622 оставить в силе.