

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное ООО «Компания «Нординкрафт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 21.11.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 117184, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 117184 на полезную модель «Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования» выдан по заявке № 2011142624/28 с приоритетом от 21.10.2011 на имя ООО «Ультракraft» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования, содержащая рольганг, выполненный в виде роликов продольного перемещения трубы и поворотных роликов, направляющую, несущую установленный с возможностью вертикального перемещения измерительный модуль с одним или несколькими дефектоскопическими преобразователями, приводы преобразователей, систему автоматики, состоящую из набора датчиков и программируемого контроллера, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит опору,

размещенную в зоне контроля по оси рольганга на некотором расстоянии от конца трубы, на которой расположен контрольный образец с искусственными дефектами для калибровки дефектоскопического оборудования, а в программируемый контроллер системы автоматизации дополнительно введен программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов, при этом поворотные ролики установлены с возможностью подъема, направляющая выполнена в виде рельсового пути, а материал, диаметр и толщина стенки контрольного образца идентичны соответствующим параметрам контролируемой трубы.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что при контроле тела трубы контрольный образец выполнен в виде отрезка трубы, а дополнительная опора выполнена в виде подъемно-поворотных роликов, обеспечивающих частоту вращения контрольного образца соответствующей частоте вращения трубы.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что при контроле продольного сварного шва трубы контрольный образец выполнен в виде темплета, а дополнительная опора - в виде калибровочного стола с возможностью регулировки его по высоте».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- руководство по эксплуатации «Установка ультразвукового контроля тела труб автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007, РЭ.4276-380-10553510-07, 2007(далее - [1]);

- комплект конструкторской документации, чертежей НК 380.00.00.000 ВО (далее - [2]);

- договор поставки № 446 от 30.11.2006 (далее - [3]);

- приложение №2 к договору [3] (далее - [4]);

- товарная накладная №00049 от 02.08.2007 (далее - [5]);

- платежные поручения №222 от 14.08.2007, №763 от 26.08.2008, №310 от 26.06.2008 (далее - [6]);

- акт результатов гарантийных испытаний установки ультразвукового контроля тела труб автоматизированная «Волга-16-002» № 007, 008 (далее - [7]);

- сертификат RU.C.27.003.A № 27666 от 27.04.2007 (далее - [8]).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, было представлено техническое описание и руководство по эксплуатации «Установка ультразвукового контроля автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007, Система автоматики, НКА.380.000.00, 2007 (далее - [9]).

В возражении указано, что сведения о техническом средстве, идентичном решению по независимому пункту формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту установки ультразвукового контроля автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007. При этом в возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков указанных решений. По мнению лица, подавшего возражение, факт реализации установки ультразвукового контроля автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007 подтверждается материалами [3] - [8].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, поступившем 05.02.2013, а также в дополнительных материалах к отзыву, представленных 21.02.2013,

выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя, договор [3] и товарная накладная [5] не подтверждают факт введения в гражданский оборот автоматизированных установок ультразвукового контроля труб с наименованием именно «ВОЛГА-16-002». Также не может служить доказательством использования указанной установки до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту акт испытаний [7] и сертификат [8].

В отзыве также отмечено, что известная из руководства по эксплуатации [1] и конструкторской документации [2] установка не характеризуется существенным признаком формулы полезной модели по оспариваемому патенту «программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов». При этом, по мнению патентообладателя, калибровка в известной установке осуществляется в принципиально в ином режиме, а, именно, лишь при периодической проверке качества настройки систем контроля и при перевалке на другой сортамент, в то время как в установке по оспариваемому патенту калибровка производится перед и после контроля каждой трубы, что позволяет достичь технический результат, заключающийся в снижении времени на перепроверку в случае отрицательных результатов калибровки. В дополнительных к отзыву материалах подчеркнуто, что из описания работы известной установки не следует, что управляющий сигнал на подъем дефектоскопических преобразователей подается именно с конца трубы и в момент окончания контроля.

Кроме того, в отзыве подчеркнуто, что указанный отличительный признак характеризует не способ работы установки, а функцию контроллера

с программным комплексом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 26.04.2013: удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 117184 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в руководстве по эксплуатации [1] и конструкторской документации [2], анализ которых проводился с учетом материалов [9]. Факт реализации установки, раскрытой в руководстве [1] на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту подтверждается совокупностью документов [3]-[8].

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 10.04.2014 признал решение Роспатента от 26.04.2013 недействительным полностью. Данное решение оставлено без изменений Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам.

Как следует из решения и Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, техническому решению, раскрытому в руководстве [1], не присуща вся совокупность признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, причем техническое описание [9], с учетом которого Роспатентом было вынесено решение от 26.04.2013, принято коллегией палаты по патентным спорам необоснованно ввиду нарушения пункта 2.5 Правил ППС.

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение компании ООО «Компания «Нординкрафт» является нерассмотренным).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.07.2014, от лица, подавшего возражение, поступило «дополнение к возражению» (далее - [10]) с приложенным к нему заключением эксперта, выполненным согласно Определению Арбитражного суда Вологодской области от 23.11.2012.

С дополнениями к возражению [10] патентообладатель был ознакомлен на заседании коллегии от 30.07.2014, на котором им также была представлена копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу № СИП-43/2013 (далее – [11]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.10.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна»,

если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы

считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

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

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между продавцом ООО «Компания Нордикрафт» и покупателем – ОАО «Выксунский металлургический завод» был заключен договор [3], в соответствии с которым продавец обязуется изготовить и поставить покупателю установку автоматического ультразвукового контроля труб диаметром 114-244 мм, а также произвести шеф монтаж и пусконаладочные работы данной установки.

Факт осуществления указанной поставки подтверждается товарной накладной [5], согласно которой товар по договору [3] был отпущен продавцом и получен покупателем 02.08.2007, а также платежными поручениями [6], свидетельствующими об оплате покупателем за упомянутый товар.

Согласно руководству по эксплуатации [1] установка автоматического ультразвукового контроля труб диаметром 114-244 мм выпускается продавцом под наименованием «Волга-16-002» №007. При этом из акта гарантийных испытаний [7], подписанного продавцом и покупателем, следует, что установка с указанным наименованием соответствует нормам и требованиям приложения [4] к договору [3].

Сертификат соответствия [8] подтверждает возможность легального

распространения установок ультразвукового контроля труб автоматизированных «ВОЛГА-16-002» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, документы [3]-[8] в совокупности подтверждают факт реализации установки ультразвукового контроля труб автоматизированная «Волга-16-002» №007 на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Конструктивные особенности установки ультразвукового контроля труб автоматизированная «Волга-16-002» №007 раскрыты в руководстве по эксплуатации [1], в конструкторской документации [2].

Так, установка [1] предназначена для неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования (см. с. 4 п. 1.1.1 руководства по эксплуатации) и содержит рольганг, выполненный в виде роликов продольного перемещения трубы и поворотных роликов (см. чертеж НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), направляющую, несущую установленный с возможностью вертикального перемещения измерительный модуль с одним или несколькими дефектоскопическими преобразователями (см. с. 8, 17, 18 и 55 руководства по эксплуатации [1], поз.1 и 3 на чертеже НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), приводы преобразователей (см. с. 17 и 18 руководства по эксплуатации [1], поз. 4 на чертеже НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), систему автоматики, состоящую из набора датчиков и программируемого контроллера (см. с. 6 п. 1.1.3, с.43 п.1.2.5, с.45 п.1.2.5.7.1, с.49-50 п. 1.2.5.7.8, с.50 п.1.2.6.1 руководства по эксплуатации [1]), опору, размещенную в зоне контроля по оси рольганга на некотором расстоянии от конца трубы (см. с. 17, 18 и 90 руководства по эксплуатации [1], поз. 20 на чертеже НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), на которой расположен контрольный образец с искусственными дефектами для калибровки дефектоскопического оборудования (см. с. 9-15, 18 руководства по эксплуатации [1], чертежи НК 380.20.00.000 СБ, НК 380.80.01.000 СОП

конструкторской документации [2]), при этом поворотные ролики установлены с возможностью подъема (см. чертеж ВРК 001.00.00.000 ВО1 конструкторской документации [2]), направляющая выполнена в виде рельсового пути (см. с. 18 руководства по эксплуатации [1]), а материал, диаметр и толщина стенки контрольного образца идентичны соответствующим параметрам контролируемой трубы (см. с. 90 руководства по эксплуатации [1]).

В руководстве [1] также раскрыт механизм калибровки систем контроля в автоматическом режиме (с. 94 п. 2.2.3.7.4). Однако, как отмечено в Решении Суда по интеллектуальным правам и Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам, в данном руководстве отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о том, что в программируемый контроллер системы автоматики дополнительно введен программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов.

Источник информации [9], дополнительно представленный лицом, подавшим возражение, не может быть учтён в рамках рассматриваемого возражения в соответствии с требованиями пункта 2.5. Правил ППС.

Что касается заключения специалиста [10] о том, что вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща техническому решению, раскрытому в руководстве [1], то данный вывод противоречит выводу, сделанному в Решении Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2014 и Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к

выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №117184 оставить в силе.