

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.11.2011 от ООО «Микрон В» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №102014, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 102014 на полезную модель «Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие» выдан по заявке №2009132230/21 с приоритетом от 26.08.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спецпром 1» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами, отличающееся тем, что нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение,

мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении приведены следующие материалы:

- патентный документ RU на изобретение № 2129635, опубл. 27.04.1999 (далее - [1]);
- заявка RU на изобретение № 2007106350, опубл. 27.08.2008 (далее - [2]);
- ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики», М., Стандартные формы, 2005 (далее - [3]);
- ГОСТ 13015.0 – 83 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Общие технические требования», М., Государственный строительный комитет СССР, дата введения 01.01.1984 (далее - [4]);
- договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту №7/158 от 06.04.2005 (далее - [5]);
- календарный план к договору 7/158 (далее - [6]);
- акт о приеме выполненных работ № 3 от 30.08.2005 (далее - [7]);
- протокол осмотра и изъятия вещественных доказательств от 15.09.2011 (далее - [8]).

В возражении отмечено, что признак полезной модели по оспариваемому патенту «нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока», является несущественным, поскольку технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, заключается «в обеспечении устойчивости гибкого покрытия на глинистой поверхности путем увеличения площади контакта бетонного блока с защищаемой поверхностью», и данный результат, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлен силой трения, возникающей между бетонным блоком и защищаемой поверхностью и зависит от материалов соприкасающихся тел и от качества обработки их поверхности, т.е. обусловлен только абсолютными характеристиками поверхности нижней плоскости бетонного блока,

контактирующей с защищаемой поверхностью, а не сравнительными характеристиками поверхности нижней плоскости бетонного блока с остальными плоскостями блока.

Кроме того, в возражении отмечено, что признак «повышенная шероховатость» в формуле полезной модели сформулирован неопределенно, поскольку не указаны ни абсолютные параметры шероховатости нижней плоскости, ни количественное отношение шероховатости нижней плоскости к шероховатости остальных плоскостей. По мнению лица, подавшего возражение, данная формулировка признака противоречит требованиям ГОСТа [3], согласно которому шероховатость поверхности должна устанавливаться путем указания параметров шероховатости.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что протокол [8] подтверждает, что описанное в нем защитное покрытие содержит все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, и данное защитное покрытие было уложено во время проведения ремонтных работ в 2005 году, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Доводы патентообладателя сводятся к следующему:

- на стр. 2 описания к оспариваемому патенту дано определение шероховатости («шероховатость – совокупность неровностей поверхности»), сформулирован технический результат (обеспечение устойчивости гибкого бетонного покрытия на глинистой поверхности путем увеличения площади контакта бетонного блока с защищаемой поверхностью), указано на причинно-следственную связь между отличительными признаками и достигаемым техническим результатом (шероховатость нижней плоскости бетонного блока увеличивает поверхность контакта и, соответственно, адгезию с защищаемой поверхностью;

- увеличение адгезии полезно только в зоне контакта блока с

защищаемой поверхностью, при этом на остальной поверхности блока, которая контактирует с потоком воды, наоборот следует уменьшить адгезию для снижения внешних воздействий, оказываемых на защитное бетонное покрытие водным потоком и различными частицами, переносимыми этим потоком воды;

- утверждение лица, подавшего возражение о том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, в отношении которых нет возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания опровергается материалами самого возражения, где в приложении приведен протокол осмотра [8], в котором нотариус делает заключение, что «нижняя поверхность (сторона) блоков является более шероховатой (неровной), чем верхняя поверхность (сторона) блоков УГЗБМ, т.е. у нотариуса не возникло затруднений в понимании смыслового содержания признака полезной модели по оспариваемому патенту «нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока»;

- в возражении не доказана известность в результате использования гибкого защитного бетонного покрытия, содержащего все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту;

- информация о применении универсального гибкого защитного бетонного покрытия по документам [5] - [8] не являлась общедоступной до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку для получения полного представления об указанном покрытии после его установки, необходимо было извлечь блоки из воды, что было сделано 15.09.2011г.;

- представленный договор [5] и акт о приемке выполненных работ [7] не соответствуют протоколу [8], поскольку в документах [5] и [7] речь идет о подводном переходе магистрального газопровода через реку Куйманка, а в протоколе [8] о подводном переходе через ручей Куйманка;

- приложенные к протоколу фотографии не позволяют достоверно

оценить качество поверхностей бетонных блоков;

- оценка шероховатости нижней поверхности блока и ее сравнение с другими поверхностями блока не может считаться достоверной, поскольку проводилась спустя 6 лет после его установки, в течение которых оно подвергалось интенсивному непрерывному внешнему воздействию, поскольку оценить какие нарушения качества поверхности блоков имели место до установки покрытия, а какие после, в настоящее время не представляется возможным.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- ТУ 5859-001-35842586-2009 «Маты бетонные защитные гибкие универсальные УГЗБМ», Воронеж, 2009 (далее - [9]);

- Гарантийное обязательство № 124113 от 06.08.2005 (далее - [10]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.08.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый 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 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту (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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8. Регламента ПМ 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.

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

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, с которыми возможно ознакомление – документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможно;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате их использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 22.4 Регламента заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

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, в отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве источников информации, из которых известно универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указаны патентный документ [1] и заявка [2], а также сведения об использовании на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту средства, содержащего все признаки данной полезной модели, включая характеристику назначения.

Анализ представленных документов показал, что заявка [2] имеет дату публикации более позднюю (28.08.2009), чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (26.08.2009), при этом она является заявкой того же заявителя, т.е. в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1351 Кодекса не может быть включена в уровень техники при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Из описания к патентному документу [1] известно универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с меньшими усеченными основаниями, являющимися торцами бетонных блоков. При этом в патентном документе [1] отсутствуют сведения о том, что нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что отличительный признак полезной модели по оспариваемому патенту: «нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную

шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока», является несущественным, можно отметить следующее.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано на обеспечение устойчивости гибкого бетонного покрытия на глинистой поверхности путем увеличения адгезии с защищаемой поверхностью, достигаемой увеличением площади контакта бетонного блока с защищаемой поверхностью. Как следует из описания и графических материалов оспариваемого патента данный технический результат достигается за счет выполнения нижней плоскости бетонного блока существенно более шероховатой, чем остальная поверхность бетонного блока (фиг. 1, с. 2, абз. 9 сверху). Вместе с тем, согласно сведениям, содержащимся в словаре: Политехнический словарь, под ред Ишлинского А.Ю., М.: «Советская энциклопедия», 1989, с. 660 (далее - [11]) под шероховатостью поверхности понимают совокупность неровностей поверхности (в пределах базовой длины l) с относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности. При этом для специалиста в данной области является очевидным, что, чем более шероховатая поверхность тем больше площадь контакта этой поверхности, следовательно, больше адгезия. Причем понятно, что речь идет именно о целенаправленном выполнении одной из поверхностей более шероховатой, по сравнению с другими поверхностями.

Таким образом признак полезной модели по оспариваемому патенту: «нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока», является существенным, а формулировка данного признака обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Таким образом, гибкому защитному покрытию, известному из документа [1] не присущ признак: «нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной

поверхности бетонного блока», который не может быть признан несущественным.

Что касается указанного в возражении ГОСТа [3], то данный стандарт устанавливает перечень параметров и типов направлений неровностей, которые должны применяться при установлении требований к шероховатости и общие указания по установлению требований к шероховатости поверхности, при этом данный стандарт не распространяется на дефекты поверхности, являющиеся следствием дефектов материала (раковины, поры, трещины). Причем данный документ содержит сведения о том, что требования к шероховатости поверхности не включает требований к дефектам поверхности, поэтому при контроле шероховатости поверхности влияние дефектов поверхности должно быть исключено. Таким образом, согласно приведенному в возражении ГОСТу [3] под термином шероховатость поверхности следует понимать именно выполнение поверхности шероховатой, а не имеющиеся неровности поверхности за счет дефектов при ее изготовлении. Вместе с тем, данный ГОСТ [3] также содержит сведения о том, что требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться, исходя из функционального назначения поверхности для обеспечения заданного качества изделий, при этом если в этом нет необходимости, то требования к шероховатости поверхности не устанавливаются и шероховатость этой поверхности контролироваться не должна, т.е. данный ГОСТ [3] не содержит требования обязательного указания параметров шероховатости, в том числе, количественных значений параметров.

Приведенный в возражении ГОСТ [4] распространяется на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия, изготавливаемые из бетона всех видов на неорганических вяжущих и заполнителях, предназначенные для всех видов строительства, и устанавливает общие требования к этим конструкциям, в частности, требования по жесткости и трещиностойкости и в случаях, если в стандартах или технических условиях

на эти конструкции предусмотрены испытания их нагружением – выдерживать при таких испытаниях контрольные нагрузки. При этом в указанном ГОСТе отсутствуют сведения о том, что под шероховатостью бетонных и железобетонных изделий понимается поверхность, выполненная с дефектами в виде раковин, наплывов и т.д.

При этом следует отметить, что характеристика признаков полезной модели может быть более широкой, чем указано в ГОСТах.

Таким образом, доводы возражения, касающиеся того, что из уровня техники известен источник информации, содержащий сведения об универсальном гибком защитном бетонном покрытии, содержащем все существенные признаки изделия по оспариваемому патенту, нельзя признать обоснованными.

В отношении доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся известности до даты приоритета универсального гибкого защитного покрытия, содержащего все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, ставшего известным на территории Российской Федерации в результате его использования, можно отметить следующее.

В качестве документов, подтверждающих факт известности в результате использования гибких бетонных матов УГЗБМ – 105 в возражении указаны документы [5] – [7].

Согласно договору [5] Генподрядчик Филиал № 1 ОАО «Подводтрубопроводстрой» заключил договор с Субподрядчиком ЗАО Предприятие подводно-технических работ «Петр» на выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода магистрального газопровода Петровск-Елец через реку Куйманка, предусматривающий проведение данных работ в период со 2 квартала 2005г. по 3 квартал 2005. В соответствии с договором [5] Субподрядчик осуществляет капитальный ремонт и связанные с ним работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание работ. При этом

согласно календарному плану [6] работы по ремонту подводных переходов должны были проводиться в июне – июле 2005 г. Акт [7] от 01.08.2005 подтверждает факт проведения ремонтных работ подводного перехода магистрального газопровода Петровск-Елец методом укладки гибких бетонных матов УГЗБМ, а также ремонт подводного перехода методом укладки УГЗБМ на правом и левом берегах (позиции 7 и 8 акта). При этом использовались бетонные маты УГЗБМ – 105 (позиция 20 акта).

В качестве документа, из которого известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении представлен протокол осмотра и изъятия вещественных доказательств, произведенного нотариусом нотариального округа Лебединского района Липецкой области Огиенко Ольгой Федоровной. В указанном протоколе [8] содержатся сведения о том, что «вблизи населенного пункта – село Докторово Лебединского района Липецкой области на расстоянии примерно 2700 м от указателя «Докторово» (фото 1) через ручей Куйманка (фото 2) для защиты подводного перехода трубопровода уложены универсальные гибкие защитные бетонные маты (УГЗБМ), представляющие собой набор бетонных блоков, соединенных между собой искусственными канатами (тросами), проходящими внутри каждого блока (фото 3,4). Верхняя и нижняя части указанных блоков представляют собой четырехугольные усеченные пирамиды с общим квадратным основанием. Нижняя поверхность (сторона) блоков является более шероховатой (неровной), чем верхняя поверхность (сторона) блоков УГЗБМ». Кроме того, в протоколе [8] содержатся сведения о том, что часть осматриваемых изделий имеют номерные пломбы, в частности, была осмотрена одна пломба, которая представляла собой пластмассовую пластину (табличку) зеленого цвета с нанесенным на нее номером «Е361685».

Следует отметить, что сведения, содержащиеся в протоколе [8], относятся к изделию, изъятому и осмотренному 15.09.2011, т.е. спустя 6 лет после проведения ремонтных работ в 2005 году. При этом в возражении не

приведено документов, подтверждающих, что именно это изъятое для осмотра изделие было уложено в ручье Куйманка в 2005 году по договору о проведении ремонтных работ [5].

В документе [8] содержатся сведения о наличии пломбы «Е361685», при этом отсутствуют документы, содержащие дату установления указанной пломбы. Документы [5] – [7] не содержат сведений об опломбировании изделия подводного газопровода при проведении ремонтных работ в июне-июле 2005года, а гарантийное обязательство [10] не содержит сведений, подтверждающих, что при выполнении ремонтных работ подводного перехода магистрального газопровода Петровск-Елец через реку Куйманка по договору [5] были установлены именно бетонные маты УГЗБМ-105, имеющие номер «Е361685».

При этом сведения, содержащиеся в протоколе [8], не корреспондируются со сведениями, содержащимися в акте о приеме выполненных работ [7], а именно, согласно акта [7] при проведении ремонтных работ подводного перехода магистрального газопровода через реку Куйманка в 2005 г. использовались гибкие бетонные маты УГЗБМ-105, в то время как в протоколе осмотра [8] указаны защитные бетонные маты УГЗБМ, т.е. имеющих иное обозначение.

Кроме того, в договоре [5] указано на выполнение ремонтных работ подводного перехода магистрального газопровода Петровск-Елец через реку Куйманка, а в протоколе [8] изъятие части универсального гибкого защитного бетонного мата производилось в районе прохождения газопровода по адресу: район прохождения газопровода через ручей Куйманка вблизи села Докторово Лебедянского района. Таким образом, сведения, содержащиеся в документах [5] и [8] не корреспондируются между собой.

В соответствии с вышеизложенным следует констатировать, что представленные документы не подтверждают того, что изделие, осмотренное нотариусом 11.09.2011 было установлено в соответствии с документами [5] –

[7] именно в 2005 году при проведении ремонтных работ подводного перехода магистрального газопровода Петровск-Елец через реку Куйманка.

Также целесообразно отметить, что в документах [5] – [7] содержатся сведения о проведении ремонтных работ подводного перехода магистрального газопровода, т.е. в месте, неизвестном неопределенному кругу лиц и недоступном для этих лиц.

Что касается представленных на заседании коллегии ТУ [9], содержащих проставленную на титульном листе дату - «2009», то данный документ представляет собой набор листов, т.е. не является документом, оформленным в установленном для технических условий порядке в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации», Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Издательство стандартов, 1995, а именно не содержит подписей разработчика, утверждающих подписей, а также указания даты введения в действие данных технических условий, в связи с чем данный документ не может быть принят для анализа. Кроме того, в данном документе не раскрыта конструкция гибких бетонных матов, имеющих обозначение УГЗБМ-105, а также конструкция каких-либо других матов, имеющих обозначение УГЗБМ.

Исходя из изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

В отношении доводов, содержащихся в «особом мнении», поступившем от лица, подавшего возражение, то данные доводы повторяют доводы возражения, и рассмотрены выше в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 102014 оставить в силе.