

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2017 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 16.06.2017 возражение АО «Омский электромеханический завод» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 81238, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 81238 на полезную модель «Ферменная стальная конструкция» по заявке № 2008142191/22 с приоритетом от 24.10.2008. Патентообладателем является фирма «Европейан Инвестмент Патент Компании с.р.о.» CZ (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Ферменная стальная конструкция для опорных стоек линий электропередач, содержащая детали ферменной конструкции, выполненные из стальных уголков и швеллеров и соединенные между собой наложением части одной детали на другую и последующей сваркой в местах наложения деталей, отличающаяся тем, что в месте соединения накладываемая деталь установлена на полку другой детали ребрами, а

сварка выполнена по местам примыкания ребер к плоской поверхности полки для антикоррозионной обработки ферменной конструкции методом горячего цинкования»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента являются несущественными для возможности достижения технического результата, заключающегося в повышении долговечности и надежности ферменных конструкций.

К таким признакам, лицо, подавшее возражение, относит следующие признаки независимого пункта формулы: «(ферменная стальная конструкция) для опорных стоек линий электропередач, детали ферменной конструкции, выполненные из уголков и швеллеров, в месте соединения накладываемая деталь установлена на полку другой детали (ребрами), ребра примыкают к плоской поверхности, антикоррозионная обработка ферменной конструкции методом горячего цинкования».

В возражении, в отношении несущественности признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося того, что ферменная конструкция имеет антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования, отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, данный признак:

- «не является признаком полезной модели, поскольку не характеризует сам конструктив и не относится к числу признаков, используемых для характеристики полезной модели как устройства»;

- «не находиться в какой-либо связи с техническим результатом, поскольку пояснение целевого назначения отдельного элемента само по себе результат не обеспечивает»;

- «дублирует технический результат в патентной формуле».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из технических решений по следующим патентным документам:

– Патент Российской Федерации на полезную модель №8716 U1, опубл. 12.02.1998 (далее – [1]);

– Патент Российской Федерации на полезную модель № 75207 U1, опубл. 19.03.2008 (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 17.08.2017.

По мнению патентообладателя, все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента являются существенными для достижения технического результата полезной модели.

В отзыве патентообладателя в отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося наличия на ферменной конструкции антикоррозионной обработки, выполненной методом горячего цинкования, указано, что она обеспечивает долговечность и надежность ферменных конструкций, которые эксплуатируются на открытом воздухе. Так, патентообладатель обращает внимание на то, что горячее цинкование считается одним из самых надежных методов защиты железа и стали от коррозии, так как при таком методе цинковое покрытие сохраняет способность защищать основной металл даже после механического повреждения, благодаря вязкости цинка, препятствующей образованию сколов на поверхности металлоконструкции.

Кроме того, патентообладатель считает, что решения по патентным документам [1] и [2] не содержат следующих признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «в месте соединения накладываемая деталь установлена на полку другой детали ребрами», «сварка выполнена по местам примыкания ребер к плоской поверхности полки».

В отзыве патентообладателя представлены следующие материалы:

- ГОСТ 27.002-2015, Москва, Стандартинформ, 2016 (далее – [3]);
- Советский Энциклопедический словарь, Москва, «Советская Энциклопедия», 1985, стр. 1400 (далее – [4]);

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (24.10.2008), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же

назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил 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.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ 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 выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;
- среда, выполняющая функцию элемента.

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

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3. Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

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

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту полезная модель направлена на достижения технического результата, заключающегося в повышении долговечности и надежности ферменных конструкций. Данный результат достигается за счет антикоррозийной обработки методом горячего цинкования ферменной конструкции, исключения в местах соединения деталей необработанных мест (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2). Здесь следует отметить, что в техническом результате при названии устройства, защищенного полезной моделью, допущена опечатка - вместо «ферменной конструкции» указано «ферменной». Причем в формуле полезной модели в вышеуказанном признаке была также допущена эта опечатка. Однако, впоследствии по ходатайству патентообладателя, данная опечатка была исправлена, о чем 02.08.2017 было сообщено в разделе «Исправление очевидных и технических ошибок в публикациях сведений о полезных моделях в официальных бюллетенях».

Поэтому далее в заключении будет использоваться признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не содержащий опечаток, а именно «ферменная конструкция».

Здесь необходимо обратить внимание на признак «линий электропередач» в родовом понятии формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Данный признак характеризует не назначение ферменных конструкций для опорных стоек, а возможную область их использования. Так, в формуле полезной модели отсутствуют какие-либо другие признаки, касающиеся особенностей выполнения ферменной стальной конструкции при ее использовании в качестве опорных стоек именно линий электропередач. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту также не приведена такая информация. Таким образом,

назначением полезной модели по оспариваемому патенту является «Ферменная стальная конструкция для опорных стоек».

В техническом решении по патентному документу [2] охарактеризована несущая металлическая конструкция для опорных стоек. Данная конструкция состоит из удлиненных металлических поясов и раскосов. При этом известно, что стержнем называется предмет удлиненной формы (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр. 1419). Кроме того, в соответствии с описанием к патентному документу [2] данная металлическая конструкция работает как пространственная стержневая система. Следовательно, несущая металлическая конструкция для опорных стоек, известная из патентного документа [2], по существу представляет собой стержневую конструкцию. При этом, общеизвестно, что к ферменным конструкциям относятся стержневые несущие конструкции покрытия здания (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр. 1268). Таким образом, охарактеризованная в патентном документе [2] конструкция является ферменной.

Данная ферменная конструкция содержит стержни, выполненные из стальных швеллеров и металлических уголков, которые соединены между собой наложением части одной детали на другую и последующей сваркой в местах их наложения друг на друга. В вышеуказанной ферменной конструкции в месте соединения уголков и швеллеров накладываемая деталь (уголок) устанавливается на полку другой детали (швеллер) ребрами. Здесь следует отметить, что выполнение сварки по местам примыкания ребер уголка к плоской поверхности полки швеллера в конструкции по патентному документу [2] говорит об отсутствии нахлесточных соединений (данная особенность конструкции по оспариваемому патенту отражена в его описании).

Так, согласно определению швеллер - это металлическое изделие, имеющее П-образное сечение, две параллельные стенки которого называются полками (см. Политехнический словарь, Москва, «Советская Энциклопедия», 1989, стр. 599; ГОСТ 8240-89. Швеллеры стальные

горячекатаные, введен в действие 01.07.1990, чертежи 1, 2 и разъяснения к ним). В соответствии с описанием к патентному документу [2] нижний пояс ферменной конструкции выполнен в виде швеллера 2, на плоской поверхности полок которого размещены и закреплены сваркой ребра уголков 6 (см. описание к патентному документу [2] стр. 4, фиг. 1,8). Таким образом, вышеуказанный признак присущ устройству по патентному документу [2].

Следовательно, ферменная стальная конструкция по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [2] тем, что:

- предназначена для использования в качестве опорных стоек линий электропередач (отнесен в возражении к несущественным);
- все ее детали (как швеллеры, так и уголки) выполнены из стали (не отнесен в возражении к несущественным);
- все ее детали имеют антикоррозийную обработку, выполненную методом горячего цинкования (отнесен в возражении к несущественным).

При этом информация о наличии антикоррозионной обработки указывает на то, что на поверхности деталей конструкции имеется защитный антикоррозионный слой.

Как отмечено выше результат от использования полезной модели достигается за счет того, что элементы ферменной конструкции подвергаются антикоррозийной обработке методом горячего цинкования, снижающей агрессивное воздействие атмосферы на ее элементы (см. описание к оспариваемому патенту стр. 3).

Здесь следует отметить, что в решении по патентному документу [2] детали ферменной стальной конструкции не имеют какого-либо антикоррозийного покрытия. При этом очевидно, что повышение долговечности и надежности ферменных конструкций (достижение технического результата полезной модели) напрямую зависит от наличия защитного покрытия на ее металлических элементах.

Так, в решении по оспариваемому патенту вышеуказанная обработка осуществляется методом горячего цинкования путем

погружения конструкции в жидкий цинк с последующим образованием на ее элементах защитного антикоррозийного слоя карбоната цинка (см. описание к оспариваемому патенту стр. 3). Здесь следует отметить, что слой карбоната цинка, нанесенный на стальные конструкции, устойчив к механическим повреждениям, а также обеспечивает электрохимическую защиту конструкции. Причем при возникновении в несущей конструкции напряжений с последующим образованием трещин в цинковой оболочке ее деталей, будет наблюдаться коррозия цинка, а не стали (см. описание к оспариваемому патенту стр. 4). Следовательно, наличие на поверхности конструкции слоя, полученного за счет горячего цинкования, является эффективным защитным барьером от коррозии для ферменной стальной конструкции по оспариваемому патенту, позволяющим достичь повышения ее долговечности и надежности. Таким образом, на основании описания к оспариваемому патенту следует, что признак формулы полезной модели, касающийся того, что поверхность элементов ферменной несущей конструкции оцинкована, является существенным.

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что довод возражения о том, что вышеуказанный отличительный (от патентного документа [2]) признак не является существенным не нашел подтверждения.

Относительно довода возражения о том, что данный признак «не является признаком полезной модели, поскольку не характеризует сам конструктив и не относится к числу признаков, используемых для характеристики полезной модели как устройства» необходимо отметить следующее.

Наличие защитного слоя на поверхности деталей несущей ферменной конструкции и материал, из которого он выполнен, являются признаками устройства в соответствии с подпунктом (2) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что данный признак «не находится в какой-либо связи с техническим

результатом, поскольку пояснение целевого назначения отдельного элемента само по себе результат не обеспечивает» необходимо указать следующее.

Действительно, при нанесении защитного слоя повышается защищенность конструкции от внешних воздействий (путь достижения технического результата). В свою очередь ввиду защищенности конструкции от внешнего воздействия повышается долговечность и надежность конструкции (достигается технический результат).

Что касается довода лица, подавшего возражение о том, что вышеуказанный признак «дублирует технический результат в патентной формуле», то он не имеет подтверждения, как отмечено в заключении выше.

Следовательно, решение по патентному документу [2] не характеризуется наличием признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося наличия на ферменной конструкции антикоррозийной обработки (слоя карбоната цинка), полученной методом горячего цинкования.

В отношении остальных признаков формулы полезной модели известных из решения по патентному документу [2], отнесенных в возражении к несущественным, анализ доводов сторон не проводился ввиду их известности из патентного документа [2].

Что касается признака формулы, касающегося выполнения всех элементов конструкции стальными то, как отмечено выше, он не отнесен в возражении к несущественным признакам.

В отношении устройства по патентному документу [1], приведенного в возражении, необходимо отметить, что оно также не характеризуется наличием вышеуказанных признаков.

В отношении признака формулы «линий электропередач» следует указать, что в описании к оспариваемому патенту и отзыве патентообладателя отсутствуют сведения, подтверждающие его

существенность, поэтому можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о его несущественности.

На основании сказанного выше, можно констатировать, что в возражении не приведены источники информации, содержащие сведения о всех существенных признаках полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается источников информации [3] и [4], то они приведены в отзыве патентообладателя для пояснения технического смысла терминов «надежность» и «ферма».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 30.08.2017 поступило особое мнение, в котором указано на «ошибочность отождествления функционального предназначения последнего признака формулы «для антикоррозийной обработки» с самим признаком полезной модели», а также повторно обращается внимание на то, что вышеуказанный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту дублирует ее технический результат.

В отношении данных доводов лица, подавшего возражение, необходимо отметить, что форма выражения конструктивного признака в формуле ограничивается лишь условием его изложения в таком виде, чтобы его смысловое значение было понятно специалистам в данной области техники. Что касается второго довода, выраженного лицом, подавшим возражение в особом мнении, то он был проанализирован в заключении выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего
16.06.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №81238
оставить в силе.**