

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 28.11.2014 возражение ООО "Стройконтракт" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 136827, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 136827 на полезную модель «Трубопровод» по заявке № 2013115234/13 с приоритетом от 05.04.2013 выдан на имя ООО «Поликварцит» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Трубопровод, образованный соединенными на стационарной позиции пластинами в форме сегментов полого цилиндра, отличающийся тем, что пластины в форме сегментов полого цилиндра выполнены из полимербетона.

2. Трубопровод по п.1, отличающийся тем, что соседние боковые участки пластин в форме сегментов полого цилиндра соединены замком типа гребень-паз.

3. Трубопровод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что гребни и пазы на боковых участках соседних пластин в форме сегментов полого цилиндра склеены органическим клеем на основе отверждаемых смол.

4. Трубопровод по п.1, отличающийся тем, что наполнители полимербетона применяют кварцевые.

5. Трубопровод по п.1, отличающийся тем, что труба собрана из кольцевых участков, а количество сегментов каждого кольцевого участка трубы равно трем».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Заявка US 2004/0157022 A1, опубл. 12.08.20л (далее – [1]);
- Большой Энциклопедический словарь Политехнический. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Москва. 1998, стр. 547 (далее – [2]);
- Англо-Русский словарь по нефти и газу. «Руссо». Москва. 1996, стр. 1999 (далее – [3]);
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, стр. 1522 (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, известный из патентного документа [1] трубопровод содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Свое мнение об известности из патентного документа [1] средства того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту (трубопровод) лицо, подавшее возражение, мотивирует тем, что термин «passage» согласно сведениям из словаря [3] переводиться как «трубопровод».

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что все признаки зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из технического решения по патентному документу [1].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (01.03.2016) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя выражается несогласие с доводами возражения и отмечается, что в патентном документе [1] охарактеризован не трубопровод, а «панель для обделки и способ ее изготовления».

Патентообладатель также считает, что трубопровод по оспариваемому патенту «образован соединенными на подземной позиции пластинами», в то время как в решении по патентному документу [1] «сказано о ремонте уже существующих конструкций».

Кроме того, по мнению патентообладателя, «материал из которого изготовлена панель, не является полимербетоном».

Патентообладатель также полагает, что решение по документу [1] «предназначено для реконструкции уже имеющихся сооружений», причем «ни в формуле, ни в тексте описания нет прямого указания на то, что панели составляют «сегменты полого цилиндра».

На заседании коллегии патентообладатель для пояснения смыслового содержания признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося соединения пластин трубопровода на стационарной позиции, представил устные разъяснения и фотографии [5].

В устных разъяснениях патентообладатель указал, что на представленных фотографиях изображены монтажные работы по сборке и установке трубопровода внутри ремонтируемой или вновь устанавливаемой трубы другого трубопровода. Данные работы, по словам патентообладателя, выполняются на стационарной позиции, то есть под землей - по месту нахождения трубы ремонтируемого или вновь устанавливаемого другого трубопровода.

На заседании коллегии патентообладатель представил свой перевод патентного документа [1].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (05.04.2013), 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 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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 соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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. Уровень техники включает ставшие

общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно пункта 9.10 Регламента реферат служит для целей информации о полезной модели и представляет собой сокращенное изложение содержания описания полезной модели, включающее название, характеристику области техники, к которой относится полезная модель, и/или области применения, если это не ясно из названия, а также характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, чертежей, таблиц.

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 «новизна», показал следующее.

На основании приведенных в словаре [3] сведений следует, что термин «passage» переводиться как трубопровод, то есть родовое понятие полезной модели по оспариваемому патенту присуще и решению, известному из патентного документа [1].

Известный из патентного документа [1] трубопровод может размещаться как во вновь устанавливаемых трубах других трубопроводов, так и в подлежащих восстановлению трубах других трубопроводов (см. абзацы 0025, 0027 и фиг. 1 описания к патентному документу [1]).

Согласно описанию, формуле, реферату и графическим материалам трубопровод, защищаемый оспариваемым патентом, «может быть

применен в строительстве, для производства ремонтного покрытия внутри труб, например, с истекшим сроком эксплуатации, частично разрушенных в результате строительства» (см. реферат к полезной модели по оспариваемому патенту).

При этом на заседании коллегии патентообладатель разъяснил, что решение по оспариваемому патенту используется для установки либо в новые трубы трубопроводов, либо в трубы трубопроводов, требующих восстановительного ремонта.

Кроме того, на заседании коллегии патентообладатель представил фотографии [5], иллюстрирующие процесс сборки и стационарной (подземной) установки устройства, защищенного полезной моделью по оспариваемому патенту, в трубе другого трубопровода.

Таким образом, на основании вышесказанного следует, что охарактеризованное в патентном документе [1] техническое решение не только является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно: трубопроводом, но и имеет ту же область использования, устанавливается как в новые, так и в требующие восстановления трубы других трубопроводов.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту содержится обобщенный признак, касающийся выполнения пластин трубопровода в форме сегментов полого цилиндра.

Общеизвестно, что в основании полого цилиндра может быть не только круг, но и эллипс. Поскольку прямые круговые цилиндры рассматриваются лишь в элементарной геометрии (см. Киселев А.П. Геометрия. Планиметрия. Стереометрия. Учебник. Под редакцией и с дополнениями проф. Н.А.Глаголева. Москва. «Физматлит», 2004, стр. 287-288, рис. 122-123).

При этом, на фиг. 1 патентного документа [1] изображен трубопровод, образованный панелями (пластинами) в форме сегментов полого цилиндра в основании которого лежит эллипс.

По поводу признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «пластины выполнены из полимербетона» необходимо указать следующее.

В соответствии с переводом патентного документа [1], представленным патентообладателем на заседании коллегии, для изготовления панелей (пластин) в форме сегментов полого цилиндра используется литейная форма «из любого пригодного материала, в том числе и из стекловолокна, пропитанного смолой».

По периферии указанной литейной формы размещается (второй) слой стекловолокна, покрывающий внутреннюю и наружную поверхности формируемой панели. Далее в форму подается беспримесная смола, которая проходит через промежутки между нитями стекловолокна, после чего в форму заливают текучий, отвердевающийся полимербетон. При этом, беспримесная смола флотирует поверх полимербетона и почти полностью пропитывает слой стекловолокна, после чего слой смолы и полимербетона отвердевают с образованием панели (пластины) необходимой формы. После затвердевания слоев отлитой панели (пластины), производят обрезку слоя смолы, с оставлением в изделии одного слоя - полимербетона (см. абзацы 0038-0043 описания к патентному документу [1]).

Таким образом, устройство по патентному документу [1] также как и трубопровод, защищенный полезной моделью по оспариваемому патенту, выполнено из полимербетона.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту касающегося соединения пластин трубопровода на стационарной позиции, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к полезной модели по оспариваемому патенту, под стационарной позицией, на которой соединяют пластины трубопровода, понимается их соединение под землей (см. описание к полезной модели по оспариваемому патенту стр. 1).

Как было отмечено выше, на основании устных разъяснений и поясняющих фотографий [5], приведенных патентообладателем на заседании коллегии в отношении смыслового содержания признака «соединенными на стационарной позиции пластинами» также следует, что к стационарной позиции патентообладатель относит соединение пластин под землей внутри ремонтируемой или вновь устанавливаемой трубы другого трубопровода.

Известный из формулы, описания и графических материалов к патентной заявке [1] трубопровод образован внутри находящихся под землей труб другого трубопровода соединенными на стационарной позиции пластинами, которые выполнены в форме сегментов полого цилиндра из полимербетона.

На основании изложенного можно констатировать, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по указанному патенту.

Кроме того, необходимо отметить, что все признаки зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению по патентному документу [1].

С учетом сделанного выше вывода, источники информации [2] и [4] не анализировались.

От патентообладателя 04.03.2016 поступило особое мнение.

Доводы технического характера, выраженные в особом мнении, повторяют доводы отзыва и проанализированы по существу в заключении выше.

Что касается мнения патентообладателя о том, что «текст реферата (полезной модели по оспариваемому патенту) не несет какой-либо юридической нагрузки, в отличие от формулы изобретения, а предназначен исключительно для информации публики и потому не

может быть принят во внимание при рассмотрении дела» следует указать следующее.

Согласно пункту 9.10 Регламента ПМ, реферат является неотъемлемой частью заявки и включает сокращенное изложение содержания описания полезной модели, в том числе и области ее применения. Причем изложенные в реферате сведения об области применения полезной модели принимаются к рассмотрению точно также как и сведения из других материалов заявки (описания, формулы и чертежей).

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №136827 признать недействительным полностью.