

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЗАО Альском» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 76321, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 76321 на группу полезных моделей «Устройство для предохранения резьбы обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб для всех типов резьбы и муфт (варианты)», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является Игнатов В.А. (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2007115176/22 с приоритетом от 16.04.2007 со следующей формулой:

«1. Устройство для предохранения наружной резьбы обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт, содержащее пластмассовую резьбовую деталь, отличающееся тем, что резьбовая деталь изготовлена из полиэтилена низкого давления, или полиэтилена высокого давления, или иных сополимеров на основе базовых углеводородных соединений и выполнена в виде кольца с внутренней резьбой, армированного снаружи металлической обечайкой.

2. Устройство для предохранения наружной резьбы обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт, содержащее пластмассовую резьбовую деталь, отличающееся тем, что резьбовая деталь изготовлена из полиэтилена низкого давления, или полиэтилена высокого давления, или иных сополимеров на основе базовых углеводородных соединений и выполнена в виде стакана с внутренней резьбой, армированного снаружи металлической обечайкой.

3. Устройство для предохранения внутренней резьбы обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт, содержащее пластмассовую резьбовую деталь, отличающееся тем, что резьбовая деталь изготовлена из полиэтилена низкого давления, или полиэтилена высокого давления, или иного сополимера на основе базовых углеводородных соединений и выполнена в виде кольца с наружной резьбой, армированного изнутри металлической обечайкой.

4. Устройство для предохранения внутренней резьбы обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт, содержащее пластмассовую резьбовую деталь, отличающееся тем, что резьбовая деталь изготовлена из полиэтилена низкого давления, или полиэтилена высокого давления, или иного сополимера на основе базовых углеводородных соединений и выполнена в виде стакана с наружной резьбой, армированного изнутри металлической обечайкой».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 31375, опубликованный 10.08.2003 (далее – [1]);

- заявка на выдачу патента на полезную модель №2006132992, поданная 13.06.2006 (далее – [2]);

- патент US 4655256, опубликованный 07.04.1987, с переводом (далее – [3]);

- патент US 4210179, опубликованный 01.07.1980, с переводом (далее – [4]);

- статья «Высокомолекулярные соединения» (далее – [5]).

В возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществить группу полезных моделей в том виде, как она охарактеризована в формуле. При этом отмечено, что невозможно понять смысловое содержание признака «на основе базовых углеводородных соединений». Также не понятен смысл признака «иными сополимерами», поскольку в формуле перед данным словосочетанием указаны материалы (полиэтилен высокого давления и полиэтилен низкого давления), которые не относятся к сополимерам.

Кроме того, в возражении отмечено, что формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту, составлена с нарушением подпункта 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ, поскольку она не содержит всей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата.

В отношении несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в формуле к оспариваемому патенту содержатся несущественные признаки, характеризующие:

- вид материала резьбовой детали («полиэтилен низкого давления, или полиэтилен высокого давления, или иные сополимеры на основе базовых углеводородных соединений»);

- вид труб и муфт, а также тип их резьбы («обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт»);

- выполнение резьбовой детали в виде кольца или в виде стакана.

В возражении указано, что из патента [1] известны все существенные признаки, приведенные в каждом из независимых пунктов 1-4 формулы к оспариваемому патенту. При этом отмечено, что из патента [1] также известны и все несущественные признаки, указанных независимых пунктов 1-4 формулы в отношении тех совокупностей признаков, которые включают альтернативный признак «иных сополимеров».

Кроме того, в возражении указано, что из заявки [2], по которой был выдан патент на полезную модель (№ 63783), имеющей более раннюю дату приоритета, чем приоритет группы полезных моделей по оспариваемому патенту, и из патента [3] также известны все существенные признаки, приведенные в каждом из независимых пунктов 1-4 формулы к оспариваемому патенту, а из патента [4] известны все существенные признаки, приведенные в каждом из независимых пунктов 1-2 формулы к данному патенту. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, решениям, описанным в материалах [2]-[4], присущи также и все не существенные признаки в отношении некоторых альтернативных совокупностей признаков формулы к оспариваемому патенту.

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 06.05.2015 поступил отзыв на указанное возражение, а 12.05.2015 дополнения к данному отзову.

Патентообладателем также представлены следующие источники информации (копии):

- справочник «Строительные материалы», М: «Машиностроение», 1980 г., с.230-233 (далее – [6]);

- книга «Общая химия», М: «Химия», 1964, с. 440, 441 (далее – [7]);

- ГОСТ 12271-76 Сополимеры стирола (далее – [8]);
- ГОСТ 12099-75 Сополимер ВА-15 винилхлорида с винилацетатом (далее – [9]);
- перевод патента [3] (далее – [10]);
- перевод патента [4] (далее – [11]).

В отзыве и дополнительных к нему материалах отмечено, что в описании к оспариваемому патенту указано назначение, а также содержатся сведения, подтверждающие реализацию такого назначения при осуществлении решений по каждому из независимых пунктов формулы к данному патенту. При этом патентообладатель отметил, что смысловое содержание признаков, характеризующих материал резьбовой детали, понятно для специалиста, в том числе с учетом сведений из книги [7].

Патентообладатель также указывает на существенность всех признаков, включенных в формулу к оспариваемому патенту. При этом отмечает, что в описании к оспариваемому патенту показано влияние признаков, характеризующих материал резьбовой детали, на приведенный в этом описании технический результат.

По мнению патентообладателя, ни из одного из источников информации [1]-[4] не известно устройство, которое характеризовалось бы всеми признаками, содержащимися в каждом из независимых пунктов формулы к оспариваемому патенту. В частности отмечено, что в патенте [1] описаны устройства, «посредством которых обеспечивается предохранения резьбы только обсадных труб и муфт, относящихся к узкому и ограниченному сегменту трубного ассортимента».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (16.04.2007), правовая база для оценки патентоспособности группы полезных

моделей по упомянутому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены 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.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат.

Согласно подпункту 2 пункта 17.11. Правил ПМ полезные модели признаются идентичными, в частности, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными

понятиями, если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ПМ для целей проверки новизны полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. 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 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Согласно второй части статьи 25 Закона после публикации сведений о выдаче патента на полезную модель любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов отзыва патентообладателя, касающихся соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В возражении отмечено, что невозможно понять смысловое содержание словосочетания «на основе базовых углеводородных соединений», в связи с чем нельзя осуществить признак каждого из независимых пунктов 1-4 формулы оспариваемого патента, указывающего на использование сополимеров из упомянутых углеводородных соединений.

Однако с данным доводом возражения согласиться нельзя.

Согласно сведениям, приведенным в книге [7], при классификации органических соединений за основные вещества принимают вещества, состоящие только из углерода и водорода. Остальные вещества рассматривают как углеводородные производные (см. абз. 3 на с.441 книги [7]). В справочнике [6] содержится информация о том, что сополимеры получают в результате сополимеризации двух и более различных мономеров (см. абз. 3 на с.230 и абз. 4 на с.231 справочника [6]). Подобная информация приведена в материале [5], представленном с возражением (см. абз.5 на с.1 материала [5]). Таким образом, в качестве сополимеров на основе базовых (основных) углеводородных соединений могут пониматься сополимеры, образованные путем сополимеризации с использованием двух и более простых углеводородов (например, этилена и пропилена).

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что указание в формуле к оспариваемому патенту на «иных сополимеров» после перечисления материалов: «полиэтилен высокого давления или полиэтилен низкого давления» некорректно, поскольку упомянутые полимеры действительно не относятся к сополимерам. Однако, такая некорректная формулировка признака не является препятствием для осуществления группы полезных моделей по

оспариваемому патенту в отношении любого из приведенных в формуле альтернативных материалов, из которых выполнена резьбовая деталь. В качестве «иных сополимеров» могут быть использованы сополимеры, известные, в частности, из ГОСТов [8] и [9], представленных патентообладателем.

Что касается довода возражения о том, что формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не содержит всей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного в описании к этому патенту технического результата, то следует отметить, что при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» используются критерии, приведенные в подпунктах 2.1-2.4 пункта 2.1 Правил ПМ. Отсутствие в формуле совокупности существенных признаков, достаточной для достижения технического результата, не относится к таким критериям.

Таким образом, в возражении не содержатся доводы, свидетельствующие о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения о несущественности признаков, содержащихся в каждом из независимых пунктов формулы к оспариваемому патенту и указывающих на альтернативные виды материала, из которого изготовлена резьбовая деталь: «полиэтилен низкого давления, или полиэтилен высокого давления, или иные сополимеры на основе базовых углеводородных соединений».

В описании к оспариваемому патенту технический результат выражен

следующим образом: «техническим результатом... является обеспечение надежного предохранения как внутренней, так и наружной резьбы широкого по типоразмерам ассортимента обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт к ним, улучшения условий эксплуатации предлагаемых устройств» (см. абз.3 на с. 2 описания к оспариваемому патенту). При этом из приведенных в описании сведений следует, что «предохранение как внутренней, так и наружной резьбы» обеспечивается формой резьбовой детали (в виде стакана или в виде кольца) и местом ее размещения (снаружи или внутри труб).

Однако в данном описании не раскрыта причинно-следственная связь между указанным выше результатом и приведенными в формуле признаками, характеризующими материал, из которых изготовлена резьбовая деталь.

Вместе с тем, в описании перечислен ряд альтернативных полимерных материалов, которые в формуле не приведены, но которые, наряду с «полиэтиленом низкого давления» и «полиэтиленом высокого давления» (включенных в формулу), используются для изготовления резьбовой детали в решениях по оспариваемому патенту: «полипропилен морозостойкий», «полимер-полимерная композиция ПП-М-Э10», «полимерная композиция синтетического каучука, светостабилизатора и суперконцентратов пигментов» (см. абз.4 и 5 на с. 2 описания к оспариваемому патенту). При этом не содержится какого-либо обоснование преимуществ включенных в формулу оспариваемого патента полимеров перед теми, которые в эту формулу не включены, а только указаны в описании к данному патенту.

Здесь следует обратить внимание на то, что вышеперечисленные полимерные материалы в описании к оспариваемому патенту ошибочно отнесены к «сополимерам», каковыми они не являются.

Кроме того, из того как в формуле к оспариваемому патенту сформулирован третий альтернативный признак, характеризующий материал:

«иные сополимеры на основе базовых углеводородных соединений» следует, что резьбовая деталь по-существу может быть изготовлена из не ограниченного круга сополимеров, т.е. таких полимерных материалов, макромолекулы которых состоят из двух и более различных мономеров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для обеспечения предохранения поверхности резьбы существенным является изготовление резьбовой детали из полимерного материала (пластмассы), но не конкретный его вид.

Необходимо также отметить, что из формулировки родового понятия каждого из пунктов формулы к оспариваемому патенту («устройство для предохранения... резьбы обсадных, насосно-компрессорных, водогазопроводных и иных видов труб с любым типом резьбы и/или муфт») следует, что такое устройство предназначено для защиты резьбы любых видов труб и муфт с любым типом резьбы. То есть можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что конкретный вид труб и муфт, а также тип их резьбы не являются существенными признаками.

Из патента [1] известно устройство для предохранения наружной резьбы труб и муфт (обсадных), содержащее пластмассовую резьбовую деталь (из полипропилена), которая выполнена в виде кольца с внутренней резьбой, армированного снаружи металлической обечайкой (см. п.1 формулы, абз. 3 на с.2 описания и фиг.1 и 2 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, из патента [1] известно устройство, которому присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Из патента [1] также известно устройство для предохранения наружной резьбы труб и муфт (обсадных), содержащее пластмассовую резьбовую деталь (из полипропилена), которая выполнена в виде стакана с внутренней резьбой,

армированного снаружи металлической обечайкой (см. п.2 формулы, абз. 4 на с.2 описания и фиг.3 и 4 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, из патента [1] известно устройство, которому присущи все приведенные в независимом пункте 2 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Из патента [1] также известно устройство для предохранения внутренней резьбы труб и муфт (обсадных), содержащее пластмассовую резьбовую деталь (из полипропилена), которая выполнена в виде кольца с наружной резьбой, армированного изнутри металлической обечайкой (см. п.3 формулы, абз. 1 на с.3 описания и фиг.5 и 6 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, из патента [1] известно устройство, которому присущи все приведенные в независимом пункте 3 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Из патента [1] также известно устройство для предохранения внутренней резьбы труб и муфт (обсадных), содержащее пластмассовую резьбовую деталь (из полипропилена), которая выполнена в виде стакана с наружной резьбой, армированного изнутри металлической обечайкой (см. п.4 формулы, абз. 2 на с.3 описания и фиг.7 и 8 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, из патента [1] известно устройство, которому присущи все приведенные в независимом пункте 4 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Дополнительно следует обратить внимание на известность из источников информации [2]-[4] устройств для предохранения резьбы труб и муфт, которым присущи все существенные признаки решений по оспариваемому патенту в части

других альтернативных материалов (полиэтилен низкого давления и полиэтилен высокого давления), из которых изготовлена резьбовая деталь.

Так, из заявки [2] (которая включается в уровень техники в отношении формулы и описания (см. подпункт 3 пункта 19.4 Правил ПМ) известно устройство для предохранения как наружной, так и внутренней резьбы труб, содержащее пластмассовую резьбовую деталь (полиэтилен высокого давления), которая выполнена в виде стакана с наружной резьбой, армированного изнутри металлической обечайкой или в виде стакана с внутренней резьбой, армированного снаружи металлической обечайкой (см. формулу, и последний абзац на с.4 и абзац 1 и 2 на с. 5 описания к заявке [2]).

Таким образом, из заявки [2] известно устройство, которому присущи все приведенные в каждом из независимых пунктов 2 и 4 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки (включая несущественный альтернативный признак - «полиэтилен высокого давления»).

Из патента [3] известно устройство для предохранения как наружной, так и внутренней резьбы труб, содержащее пластмассовую резьбовую деталь (из полиэтилена высокой плотности, то есть из полиэтилена низкого давления (см. ГОСТ 16338-85), которая выполнена в виде кольца с наружной резьбой, армированного изнутри металлической обечайкой или в виде кольца с внутренней резьбой, армированного снаружи металлической обечайкой (см. с.1 перевода, представленного с возражением, и с. 5-9 перевода [10], представленного патентообладателем, а также фиг.1-12 графических материалов к патенту [3]).

Таким образом, из патента [3] известно устройство, которому присущи все приведенные в каждом из независимых пунктов 1 и 3 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки (включая несущественный альтернативный признак - «полиэтилен низкого давления»).

Из патента [4] известно устройство для предохранения наружной резьбы труб, содержащее пластмассовую резьбовую деталь (из полиэтилена высокой

плотности, то есть из полиэтилена низкого давления (см. ГОСТ 16338-85), которая выполнена в виде стакана с внутренней резьбой, армированного снаружи металлической обечайкой (см. с.1 перевода, представленного с возражением, и с. 1-8 перевода [11], представленного патентообладателем, а также фиг.1 и 2 графических материалов к патенту [4]).

Таким образом, из патента [4] известно устройство, которому присущи все приведенные в независимом пункте 2 формулы к оспариваемому патенту существенные признаки (включая несущественный альтернативный признак - «полиэтилен низкого давления»).

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 76321 признать недействительным полностью.