

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

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 «ТАНЭДРА» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.12.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 45498, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 45498 на группу полезных моделей «Полимерконтейнерное балластирующее устройство», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является Мухаметдинов Х.К., Мухаметдинов Г.Х. (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2004138118/06 с приоритетом от 27.12.2004 со следующей формулой:

«1. Полимерконтейнерное балластирующее устройство, содержащее две размещенные по обе стороны от трубопровода и заполняемые грунтом емкости из полотнищ полимерной технической ткани, каждая из которых снабжена рамками жесткости и перегородками, а также силовые пояса, в проушинах которых размещены прогоны рамок жесткости, отличающееся тем, что нижний силовой пояс и заполняемые грунтом емкости выполнены в виде единого, налагаемого на трубопровод полотнища, снабженного проушинами для размещения в них продольных прогонов рамок жесткости, а каждая перегородка скреплена с образующим емкость полотнищем и

соответствующим верхним и нижним силовым поясом, при этом нижняя часть каждой рамки относительно дна траншеи размещена с уклоном в сторону трубопровода без опирания на него и на грунт дна траншеи при заполнении емкостей грунтом, а также при воздействии на трубопровод выталкивающей нагрузки, что обеспечивается расчетной длиной нижнего силового пояса между проушинами для нижних прогонов рамок жесткости и длиной верхних силовых поясов, причем последние пришиты к нижнему силовому поясу в его средней части.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что верхние силовые пояса образованы однослойными или сложенными в несколько слоев и прошитыми лентами из полимерной технической ткани.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что количество верхних силовых поясов каждой емкости составляет не менее двух.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что проушины единого полотнища образованы пришитыми к нему однослойными или сложенными в несколько слоев и прошитыми лентами из полимерной технической ткани.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что проушины для размещения в них нижних продольных прогонов рамок жесткости образованы отогнутыми краями дополнительного полотнища из полимерной технической ткани, пришитыми к единому, налагаемому на трубопровод полотнищу.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что верхние проушины единого полотнища образованы его отогнутыми и прошитыми краями.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рамки жесткости снабжены дополнительными поперечными усиливающими элементами.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что распорные элементы каждой рамки жесткости выполнены предварительно напряженными - криволинейной формы, с расчетным изгибом в плоскости, параллельной продольной оси трубопровода.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рамки жесткости выполнены разборными.

10. Устройство по п.1 или 9, отличающееся тем, что продольные стороны рамок жесткости снабжены закладными элементами-вставками с возможностью их фиксации при групповой балластировке трубопровода.

11. Полимерконтейнерное балластирующее устройство, содержащее две размещенные по обе стороны от трубопровода и заполняемые грунтом емкости из полотнищ полимерной технической ткани, каждая из которых снабжена рамками жесткости и перегородками, а также силовые пояса, в проушинах которых размещены прогоны рамок жесткости, отличающееся тем, что нижний силовой пояс и заполняемые грунтом емкости выполнены в виде составного, налагаемого на трубопровод полотнища, снабженного проушинами для размещения в них прогонов рамок жесткости, а каждая перегородка скреплена с образующим емкость полотнищем и соответствующим верхним и нижним силовыми поясами, при этом нижняя часть каждой рамки относительно дна траншеи размещена с уклоном в сторону трубопровода без опирания на него и на грунт дна траншеи при заполнении емкостей грунтом, а также при воздействии на трубопровод выталкивающей нагрузки, что обеспечивается расчетной длиной нижнего силового пояса между проушинами для нижних прогонов рамок жесткости и длиной верхних силовых поясов, причем последние пришиты к нижнему силовому поясу в его средней части.

12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что верхние силовые пояса образованы однослойными или сложенными в несколько слоев и прошитыми лентами из полимерной технической ткани.

13. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что количество верхних силовых поясов каждой емкости составляет не менее двух.

14. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что проушины для размещения в них нижних прогонов рамок жесткости образованы отогнутыми и прошитыми краями налагаемого на трубопровод и образующего нижний силовой пояс полотнища из полимерной технической ткани.

15. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что проушины для размещения в них верхних прогонов рамок жесткости образованы отогнутыми и прошитыми краями образующих емкости полотнищ из полимерной технической ткани, симметрично пришитых к полотнищу нижнего силового пояса.

16. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что рамки жесткости снабжаются дополнительными поперечными усиливающими элементами.

17. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что распорные элементы каждой рамки жесткости выполнены предварительно напряженными - криволинейной формы, с расчетным изгибом в плоскости, параллельной продольной оси трубопровода.

18. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что рамки жесткости выполнены разборными.

19. Устройство по п.1 или 18, отличающееся тем, что продольные стороны рамок жесткости снабжены закладными элементами-вставками с возможностью их фиксации при групповой баллаستировке трубопровода».

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

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 реализовать признак, содержащийся в независимых пунктах 1 и 11 формулы, указывающий на размещение рамки жесткости без опирания на трубопровод и на грунт дна траншеи.

По мнению лица, подавшего возражение, «при заполнении каждой емкости грунтом... емкость начинает облегать трубопровод... и нижний прогон рамки жесткости упирается в изоляцию трубопровода». Возможен прямо противоположный вариант «когда каждая емкость имеет излишне

большую длину... в этом случае нижний прогон упирается сразу в основание траншеи». При этом «из приведенных в формуле полезной модели признаков... нельзя получить сведения о том, какие должны быть расчетные длины нижнего силового пояса между проушинами для нижних прогонов рамок жесткости и длины верхних силовых поясов, чтобы нижняя часть каждой рамки находилась без опирания на трубопровод и грунт дна траншеи».

Кроме того, в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведено достаточно сведений для осуществления признаков, характеризующих размещение в проушинах продольных прогонов рамок жесткости, а также скрепление перегородок с полотнищем и соответствующими верхним и нижним силовыми поясами.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, «не раскрыто, как конкретно образованы проушины, как они соединяются с рамками жесткости»; «если проушина имеет длину равную продольной длине емкости... тогда не понятно как в проушину вставляется прогон неразборной рамки жесткости»; «если рамка жесткости разборная, то тогда требует пояснения процесс сборки рамки»; «не раскрыто как одеть поперечину рамы на прогоны с образованием рамки жесткости»; «узлы соединения поперечин с прогонами могут иметь выступающие детали, которые будут мешать проушинам верхних и нижних силовых поясов»; «верхние силовые пояса остались не раскрытыми в описании и формуле... чертежи также не содержат вида сверху и поэтому не ясно как расположены пояса на виде сверху, какой они ширины. Если они очень широкие и закрывают весь верх каждой емкости, то непонятно как грунт попадает внутрь емкости».

В возражении также указано, что в случае осуществления группы полезных моделей по оспариваемому патенту «не подтверждается возможность реализации указанного заявителем назначения». По мнению лица, подавшего возражение, назначение решений по оспариваемому патенту выражается «в устранении возможного повреждения изоляции трубопровода

и более полного вовлечения в работу грунта засыпки траншей при балластировке». При этом группа полезных моделей по указанному патенту «не будет давать всегда один и тот же результат, если действовать в соответствии с указаниями, содержащимися в описании и формуле полезной модели».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что «невозможно обеспечить идентификацию» ряда признаков из зависимых пунктов формулы оспариваемого патента. Такими признаками являются: «рамки жесткости снабжены дополнительными усиливающими элементами»; «продольные стороны рамок жесткости снабжены закладными элементами-вставками с возможностью их фиксации при групповой балластировки трубопровода». При этом отмечается, что данные признаки не раскрыты в описании к оспариваемому патенту.

В возражении также обращается внимание на недостатки описания и графических материалов к оспариваемому патенту. При этом указывается на то, что в указанном описании не соблюдено единство терминологии, термин «парашютные мембраны» не является общепринятым понятием в технике»; «отдельные детали фигуры чертежей не прорисованы».

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 11.08.2014 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что в описании к оспариваемому патенту содержится достаточно сведений для осуществления решений по данному патенту, в том виде как они охарактеризованы в формуле. Патентообладатель отметил: «что касается конкретных размеров поясов, прогонов, поперечин и прочих элементов устройства, то это простая инженерная задача расчета на прочность на основании исходных проектных данных». При этом в отзыве приведены схемы пошагового построения и определения размеров балластирующего устройства, размещенного в траншее в выбранном масштабе, а также фотографии упомянутого устройства.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (27.12.2004), 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).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на полезную модель, определяется его формулой. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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, содержащемся 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.

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 указывается, что нельзя осуществить признак «нижняя часть рамки жесткости... размещена с уклоном в сторону трубопровода без опирания на него и на грунт дна траншеи при заполнении емкостей грунтом». При этом утверждается, что указанная рамка будет либо упираться в трубопровод, либо – ляжет на дно траншеи.

Однако, данное утверждение декларативно. В возражении не приведено доказательств того, что промежуточное расположение рамки без опирания на дно траншеи и трубопровод невозможно. При этом на фигуре 1 графических материалов к оспариваемому патенту схематично показано именно такое положение рамки.

Кроме того, в отзыве патентообладателя приведена схема (фиг.3) действия нагрузок на нижний продольный прогон рамки жесткости от веса грунта, расположенного в емкости устройства. Согласно данной схеме при

увеличении веса грунта возрастает горизонтальная составляющая силы «Q», препятствующая сближению нижней части рамки с трубопроводом. На представленных с отзывом фотографиях (фиг.1, 4-6, 8-10) также видно, что нижний край рамки расположен на некотором расстоянии от трубопровода, при этом он не касается земли.

Следует отметить, что, как справедливо отмечено в отзыве, конкретные длины силовых поясов, размеры рамок жесткости, расстояния между проушинами определяют с учетом диаметра прокладываемого трубопровода и проектных размеров траншеи путем обычных геометрических построений в выбранном масштабе. Такие построения продемонстрированы на фигурах 11-19, содержащихся в отзыве патентообладателя.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в возражении о том, что в описании к оспариваемому патенту не приведено достаточно сведений для осуществления признаков, характеризующих размещение в проушинах продольных прогонов рамок жесткости, а также скрепление перегородок с полотнищем и соответствующими верхним и нижним силовыми поясами.

Так, на фигурах 2 и 3 графических материалов к оспариваемому патенту показаны поперечные разрезы вариантов «текстильной части» балластирующего устройства. На данных фигурах изображены места расположения проушин 11 на верхнем 6 и нижнем 7 силовых поясах. При соединении крайних проушин 11 каждого из силовых поясов 6 и 7 с верхним прогоном рамки жесткости, а проушин 11, расположенных в средней части силового пояса 7, с нижним продольным прогоном рамки жесткости при условии наложения нижнего силового пояса на трубопровод 1 получится конструкция устройства, изображенная на фигуре 1, которая соответствует конструкциям, описанным в независимых пунктах формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Кроме того в описании к оспариваемому патенту указано, что «проушины для размещения в них нижних прогонов рамок жесткости образованы отогнутыми и прошитыми краями налагаемого на трубопровод и

образующего нижний силовой пояс полотнища из полимерной технической ткани», а «проушины для размещения в них верхних прогонов рамок жесткости образованы отогнутыми и прошитыми краями образующих емкости полотнищ из полимерной технической ткани, симметрично пришитых к полотнищу нижнего силового пояса», «расстояние между верхними и нижними проушинами единого/составного гибкого полотнища превышает расстояние между верхними и нижними прогонами рамок жесткости, благодаря чему формируется расчетный объем емкости» (см. абз. 7, 8, 10 на с.5 описания к оспариваемому патенту).

Возможность одновременного соединения проушин нижнего силового пояса и единого полотнища на верхнем прогоне рамки подтверждается следующими сведениями из упомянутого описания: «в верхних углах рамок зафиксированы проушины верхних силовых поясов, для чего верхние проушины единого/составного гибкого полотнища сближаются с образованием складок указанного полотнища. Если силовых поясов больше двух на каждую емкость, то промежуточные проушины силовых поясов размещаются в вырезах, выполненных в верхнем продольном крае единого полотнища» (см. абз. 11 и 12 на с.5 описания к оспариваемому патенту).

Заполнение емкостей грунтом достигается за счет того, что верхний силовой пояс образован «однослойными или сложенными в несколько слоев лентами из полимерной технической ткани» (см. абз. 2 на с.5 описания к оспариваемому патенту). То есть верхний силовой пояс сверху закрывает емкость не полностью и тем самым остается свободное пространство для засыпки грунта.

В описании также указывается на то, что рамка жесткости может быть выполнена разборной (см. абз.6 на с. 5 описания к оспариваемому патенту). Таким образом, очевидно, что образованные отгибом полотнищ проушины могут быть вставлены в продольные прогоны, после чего на этих прогонах будут зафиксированы поперечные перегородки с образованием рамки жесткости.

Относительно доводов возражения о том, что в случае осуществления группы полезных моделей по оспариваемому патенту не подтверждается возможность реализации назначения, следует отметить следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, назначение решений по оспариваемому патенту выражается «в устранении возможного повреждения изоляции трубопровода и более полного вовлечения в работу грунта засыпки траншей при балластировке». Однако, данное мнение не соответствует действительности.

Согласно описанию к оспариваемому патенту устройства по этому патенту предназначены для балластировки магистральных подземных трубопроводов, т.е. для выполнения функции утяжелителей (балласта) этих трубопроводов (см. абз. 1 и 2 на с.2, абз. 9 на с.5 и абз. 4 на с.6 описания к оспариваемому патенту). Данное назначение реализуется уже в силу того, что решения по оспариваемому патенту, представляют собой объемные и тяжелые конструкции (емкости из полимерной ткани, заполняемые грунтом), которые устанавливают на трубопровод, в результате чего происходит прижатие трубопровода к дну траншеи. Указанная выше лицом, подавшим возражение, характеристика (устранение возможного повреждения изоляции трубопровода и более полного вовлечения в работу грунта засыпки траншей при балластировке) относится к решаемой группой полезных моделей по оспариваемому патенту технической задаче и связанному с решением этой задачи техническому результату, которые не учитываются при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. процитированную выше правовую базу).

Нельзя также согласиться с мнением лица, подавшее возражение, о том, что признаки из зависимых пунктов формулы - «рамки жесткости снабжены дополнительными усиливающими элементами»; «продольные стороны рамок жесткости снабжены закладными элементами-вставками с возможностью их фиксации при групповой балластировки трубопровода» не

являются идентифицируемыми, поскольку недостаточно раскрыты в описании.

Так, указание на снабжение рамок жесткости дополнительными усиливающими элементами для повышения жесткости конструкции, а также закладными элементами-вставками для обеспечения фиксации нескольких устройств между собой понятно для специалиста. Действительно, жесткое закрепление в рамке каких-либо дополнительных элементов (например, поперечин, подобных тем, которые образуют эту рамку), будет способствовать увеличению сопротивления рамки к изгибу в плоскости, в которой она лежит, т.е. повысится жесткость этой рамки. В случае выполнения продольных сторон рамок жесткости в виде разборных трубчатых элементов (см. абз. 4 на с.4 описания к оспариваемому патенту) «элемент-вставка» (например, стержень) может быть вставлен в данные трубчатые элементы каждого из смежных устройств, тем самым произойдет соединение этих устройств в группу. При этом очевидно, что конкретные размеры и формы указанных элементов выбираются исходя из решения конкретных задач.

Что касается доводов возражения о несоблюдении в описании к оспариваемому патенту единства терминологии, использования в этом описании необщепринятых терминов («парашютная мембрана»), недостаточного количества изображений элементов устройств по оспариваемому патенту, то необходимо указать, что отмеченные лицом, подавшим возражение, моменты могут быть отнесены к недостаткам оформления документов заявки, которые не являются критериями, на основании которых производится оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. процитированную выше правовую базу).

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

Что касается особого мнения, поступившего от лица, подавшего возражение, 24.10.2014, то необходимо отметить, что содержащиеся в нем доводы технического характера по существу повторяют доводы возражения, которые были рассмотрены в настоящем заключении выше.

Относительно указания лица, подавшего возражение, на то, что сведения о приведенном в отзыве патентообладателя методе определения геометрических форм и размеров элементов устройства по оспариваемому патенту «следует рассматривать как изменяющую заявку по существу», целесообразно подчеркнуть, что упомянутый метод приведен в отзыве лишь для демонстрации возможности расчета и построения специалистом конструкций в том виде, как они охарактеризованы в формуле к оспариваемому патенту.

Представленные с особым мнением материалы: «Руководство по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений» и «Сборник методических рекомендаций по вопросам экспертизы изобретений» не являются нормативными документами. Кроме того, данные материалы опубликованы в 1985 и 1986 годах, соответственно, и изложенные в них сведения касаются разъяснения положений нормативных документов, которые уже не действовали на дату подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившему от 30.12.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 45498 оставить в силе.