

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение ООО НПО “Новые технологии” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.11.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 167377, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 167377 “Фланец для соединения труб” выдан по заявке №2016117909/06 с приоритетом от 06.05.2016 на имя Грохольского Д.Л. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Фланец для соединения труб, представляющий собой изделие из листового металла, изготовленное методом холодной штамповки, состоящее из круглого основания с отбортовкой, снабженного крепежными отверстиями, и центрального чашеобразного выступа в виде полого цилиндра с круглым пропускным отверстием, отличающийся тем, что при толщине листового металла, из которого изготовлено изделие, 3 мм соотношение диаметра чашеобразного выступа в виде полого цилиндра к диаметру его пропускного отверстия составляет 2:1, а высота чашеобразного выступа не превышает половины диаметра пропускного отверстия с разбросом всех указанных размеров $\pm 15\%$.”

2. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся тем, что высота чашеобразного выступа равна $\frac{1}{2}$ диаметра пропускного отверстия чашеобразного выступа.

3. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся тем, что высота отбортовки основания не превышает высоты чашеобразного выступа в виде полого цилиндра.

4. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся тем, что переходы от основания к отбортовке и от основания к чашеобразному выступу в виде полого цилиндра выполнены по радиусу кривизны.

5. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся тем, что выполнен из стали марки 12X18H10T для штамповочных работ.

6. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся тем, что выполнен из стали марки 09Г2С для штамповочных работ.

7. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся тем, что выполнен из стали марки сталь 20 для штамповочных работ.

8. Фланец для соединения труб по п. 1, отличающийся, тем что основание снабжено четным количеством крепежных отверстий.”

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

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- ГОСТ Р 54432-2011, стр. 73 (далее – [1]);
- патентный документ DE 7623278, 03.03.1977 (далее – [2]);
- письмо ООО “Альфа Маркетинг Групп” в адрес Группы компаний ВСК, 01.09.2015 (далее – [3]);
- договор № 1/2016 между ООО “Альфа Маркетинг Групп” и ООО НПО “Новые технологии” от 11.01.2016 со спецификацией (далее – [4]);
- товарные накладные № 1, 23, 86 (далее – [5]);
- счета-фактуры № 1, 23, 86 (далее – [6]);
- каталог “Portas”, “Пресс-фланцы из нержавеющей стали” (далее – [7]);

– Протокол осмотра письменных доказательств в порядке обеспечения доказательств, нотариус С.А. Никонова, 10.08.2017 (далее – [8]);

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 18.01.2018, отметил, что: “Во-первых, метод изготовления данных фланцев (холодная штамповка) не может являться ограничением на изготовление данных изделий, поскольку является одним из распространенных видов механической обработки деталей, а сам фланец является общедоступным средством соединения труб и трубопроводной арматуры и так же не может быть ограничен в праве фирмы на изготовление и продажу. К тому же, технология изготовления фланцев, согласно оспариваемому патенту, предусматривает так же изготовление методом горячей штамповки. Во-вторых, фланцы, которые указаны на сайте изготовителя, ссылка на который представлена ООО НПО “Новые технологии”, опираются на зарубежный стандарт DIN 2633 и предусматривают применение данных фланцев на трубах исключительно дюймовых типоразмеров согласно таблице типоразмеров, размер уплотнительной поверхности, диаметр крепежных отверстий и осевое расстояние между крепежными отверстиями. К тому же, все размеры указаны в дюймах, в то время, как фланцы, указанные в патенте № 167377, по основным размерам ссылаются на ГОСТ 12815 и направлены на применение на трубах отечественного сортамента и все размеры указаны в миллиметрах. В третьих, поля допусков фланцев по ГОСТ 12815 и DIN 2633 имеют совершенно разные поля допусков, что характеризует их, как совершенно разные изделия... В-четвертых, материалы, применяемые при изготовлении фланцев, так же строго регламентированы, в патенте № 167377 указаны марки отечественного производства, что так же существенно влияет на технологию их изготовления и поля допусков...”

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (06.05.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования) и Правила ППС.

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

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

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета

полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с пунктом 38 Требований раздел описания полезной модели “Осуществление полезной модели” оформляется, в частности, с учетом следующего правила:

если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели существенными признаками, выраженными параметрами, то должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за

исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

В соответствии с пунктом 39 Требований формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента. Формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Известность сведений о фланцах для соединения труб в результате их использования на территории Российской Федерации (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) подтверждают документы [4]-[6].

Так, в соответствии с договором [4], ООО Альфа Маркетинг Групп” обязуется поставить, а ООО НПО “Новые Технологии” принять и оплатить пресс-фланцы. Ассортимент, количество, цена, технические и иные характеристики указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (факт поставки пресс-фланцев в рамках договора [4] подтвержден товарными накладными [5], счетами-фактурами [6]).

Таким образом, документы [4]-[6] подтверждают факт продажи фланцев до

даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается письма [3], приведенного в возражении в подтверждение факта использования фланцев на территории Российской Федерации, то необходимо подчеркнуть, что в нем приведены лишь сведения о коммерческом предложении ООО “Альфа Маркетинг Групп”, направленном Группе компаний ВСК, о поставке комплектов плоских штампованных фланцев и отбортовок из нержавеющей стали AISI 304 производства PORTAS EURO RAPID (Испания), однако не подтвержден факт такой поставки.

Спецификации к договору [4] содержат чертежи фланцев. На данных чертежах присутствуют сведения о следующих признаках, присущих устройству по полезной модели по оспариваемому патенту:

- фланец выполнен из листового металла;
- наличие круглого основания с отбортовкой;
- наличие крепежных отверстий;
- наличие чашеобразного выступа;
- чашеобразный выступ выполнен в виде полого цилиндра с круглым пропускным отверстием;
- высота чашеобразного выступа не превышает половины диаметра пропускного отверстия.

Отличием решения по оспариваемому патенту от решения, известного из спецификации к договору [4], является то, что “фланец выполнен методом холодной штамповки”, “толщина листового металла, из которого изготовлено изделие, составляет 3мм”, “соотношение диаметра чашеобразного выступа в виде полого цилиндра к диаметру его пропускного отверстия составляет 2:1”, “разброс всех указанных размеров $\pm 15\%$ ”.

При этом, как правомерно отмечено в возражении, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между данными признаками и указанным техническим результатом (обеспечение надежного соединения трубопроводов за счет повышения прочности

конструкции).

Действительно, в описании указано, что: “Фланец изготавливается из, например, листовой стали... для штамповочных работ, с толщиной металла порядка 3 мм (допуск $\pm 15\%$)... В вершине центрального чашеобразного выступа в виде полого цилиндра 4 находится пропускное отверстие 5... оптимальное соотношение размеров, а именно, соотношение диаметра центрального чашеобразного выступа 7 к диаметру пропускного отверстия 9, как 2:1... позволяет обеспечить большую прочность и надежность при эксплуатации. Также, диаметры центрального чашеобразного выступа 7 и пропускного отверстия 9 определяют локальное давление в переходе между трубами, оптимизируя его... При этом, изменение любых соотношений в размерах, в сторону увеличения или уменьшения, приводит к снижению прочности и надежности.”

Однако, в описании не раскрыты методы, используемые для определения указанных значений параметров (пункт 38 Требований), т.е. из приведенных сведений не понятно, почему толщина листового материала должна быть именно 3 мм (в случае изготовления фланца толщиной 4 или 5 мм он будет более прочным), почему максимальная прочность соединения трубопроводов достигается при соотношении диаметра чашеобразного выступа к диаметру пропускного отверстия 2:1, а не каком-либо другом соотношении, и исходя из каких условий выбран допуск $\pm 15\%$ на указанные размеры.

Таким образом, данные признаки нельзя признать существенными.

Следует отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту также не раскрыта причинно-следственная связь между признаками зависимых пунктов 2-8 и указанным техническим результатом.

То есть, признаки зависимых пунктов 2-8 также не являются существенными.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной

модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Ввиду того, что установлена известность в результате использования фланца для соединения труб, содержащего все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, анализ документов [1], [2], [7], [8] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2017, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 167377 недействительным полностью.