

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТД «Эгопласт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 22.11.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №96213, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №96213 на полезную модель «Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод» выдан по заявке №2009138415/22 с приоритетом от 19.10.2009 на имя ООО «Альтерпласт» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности проточками, и пластиковой части, отличающийся тем, что не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», и/или на внутренней поверхности металлической части комбинированного фитинга выполнена кольцевая канавка трапецеидальной формы, и/или на внутренней поверхности цилиндрической

части металлической части комбинированного фитинга выполнена выемка».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что комбинированный фитинг по оспариваемому патенту известен из патентного документа СН 675902, опубл. 15.11.1990 (далее – [1]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором отмечено, что внешняя проточка в устройстве по патентному документу [1] выполнена в «форме ласточкиного хвоста», а в комбинированном фитинге по оспариваемому патенту упомянутая проточка имеет «профиль типа «ласточкин хвост». По мнению патентообладателя, признак, касающийся наличия выемки на внутренней поверхности металлической части комбинированного фитинга, не известен из сведений, содержащихся в патентном документе [1]. Кроме того, в отзыве подчеркнуто, что в устройстве по патентному документу [1] не предусмотрена возможность одновременного использования проточки, выполненной с профилем типа «ласточкин хвост» на внешней стороне металлической части фитинга, кольцевой канавки трапецеидальной формы и выемки на внутренней поверхности металлической части фитинга.

К отзыву приложена Интернет-распечатка: Методы регулирования усадки при литье термопластов под давлением.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 23.03.2012 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что все возможные варианты выполнения комбинированного

фитинга, предусмотренные в формуле по оспариваемому патенту, известны из устройства по патентному документу [1]. Для сведения лицом, подавшим возражение, представлена Интернет-распечатка из свободной энциклопедии – Википедия, статья: Ласточкин хвост (механика).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

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.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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 пункту 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Анализ доводов, представленных лицом, подавшим возражение, и патентообладателем, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту содержится признаки, выраженные альтернативными понятиями. Анализ каждой совокупности существенных признаков, включающей одно из таких понятий (далее - варианты), провидится в отдельности.

Первый вариант.

Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности проточками, и пластиковой части, отличающийся тем,

что не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост».

Из патентного документа [1] известен комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности кольцевыми канавками (проточками), и пластиковой части. При этом не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост».

Таким образом, первый вариант выполнения фитинга по оспариваемому патенту известен из уровня техники.

Второй вариант.

Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности проточками, и пластиковой части, отличающийся тем, что не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», на внутренней поверхности металлической части комбинированного фитинга выполнена кольцевая канавка трапецеидальной формы.

Из патентного документа [1] известен комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности кольцевыми канавками (проточками), и пластиковой части. При этом не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», на внутренней поверхности металлической части комбинированного фитинга выполнена кольцевая канавка трапецеидальной

формы.

Следовательно, второй вариант выполнения фитинга по оспариваемому патенту, также известен из уровня техники.

Третий вариант.

Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности проточками, и пластиковой части, отличающийся тем, что не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», на внутренней поверхности цилиндрической части металлической части комбинированного фитинга выполнена выемка.

Из патентного документа [1] известен комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности кольцевыми канавками (проточками), и пластиковой части. При этом не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», на внутренней поверхности цилиндрической части металлической части комбинированного фитинга выполнена выемка.

Таким образом, третий вариант выполнения фитинга по оспариваемому патенту известен из уровня техники.

Четвертый вариант.

Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности проточками, и пластиковой части, отличающийся тем, что не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», на внутренней поверхности металлической части

комбинированного фитинга выполнена кольцевая канавка трапецеидальной формы и выемка.

Из патентного документа [1] известен комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности кольцевыми канавками (проточками), и пластиковой части. При этом не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», причем на внутренней поверхности цилиндрической части металлической части комбинированного фитинга выполняется кольцевая канавка трапецеидальной формы или выемка.

Т.е. из патентного документа [1] не известны сведения об одновременном выполнении на внутренней поверхности металлической части комбинированного фитинга кольцевой канавки трапецеидальной формы и выемки.

В соответствии с процитированным выше пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель на заседании коллегии 23.03.2012 представил уточненную формулу полезной модели в следующей редакции:

«Комбинированный фитинг из пластика и металла для перехода с пластикового трубопровода на металлический трубопровод, выполненный из металлической закладной части с нанесенными на цилиндрическую внешнюю часть ее поверхности проточками, и пластиковой части, отличающийся тем, что не менее чем одна из проточек выполнена конической формы с профилем типа «ласточкин хвост», на внутренней поверхности металлической части комбинированного фитинга выполнена кольцевая канавка трапецеидальной формы, на внутренней поверхности цилиндрической части металлической

части комбинированного фитинга выполнена выемка».

Анализ уточненной формулы показал, что из нее исключены варианты 1-3 выполнения комбинированного фитинга.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №96213 признать недействительным частично и выдать новый патент РФ на полезную модель с уточненной формулой, представленной на заседании коллегии.