

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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. №231-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, 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 АО «ТОЧИНВЕСТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.08.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №122596, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №122596 на полезную модель «Труба спирально-шовная» выдан по заявке №2012133230/02 с приоритетом от 02.08.2012 на имя Черногиль В.Б. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Спирально-шовная труба с замковым соединением, изготовленная из металлической полосы, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена профилированными или штампованными ребрами жесткости высотой от 5 мм до 50 мм, расположенными на внешней и/или на внутренней поверхности трубы.

2. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что ребро жесткости имеет форму волны.

3. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что ребро жесткости имеет геометрическую форму, отличную от формы волны.

4. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из полосы оцинкованного металла.

5. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из полосы нержавеющей стали.

6. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из полосы материала, отличного от оцинкованного металла и нержавеющей стали.

7. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя и/или внешняя поверхность трубы покрыта изолирующим материалом.

8. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из металла с полимерным или лакокрасочным покрытием.

9. Спирально-шовная труба по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из перфорированной полосы с различным размером отверстий».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту известна из уровня.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ KR 20-2012-0000548, опублик. 20.01.2012 (далее – [1]);

- патентный документ KR 10-2011-0090196, опублик. 10.08.2011 (далее – [2]);

- патентный документ KR 10-0956425, опублик. 06.05.2010 (далее – [3]);

- патентный документ KR 10-0996762, опублик. 25.11.2010 (далее – [4]);

- материалы для проектирования Выпуск 0, Серия 3.501.3-187.10 копия СТО 85599441-003-2011, Трубы водопропускные круглые отв. 0,5-2,5м спиральновитые из гофрированного металла с гофром 68x13 мм и 125x26 мм, введены в действие ОАО «Трансмост» 15.12.2010 (далее – [5]);

- письмо №01-29/13929 от 24.09.2012 (далее – [6]);

- стандарт организации СТО 85599441-003-2011, Введен в действие ООО «МГК» 20.06.2011 (далее – [7]);

- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)» утвержден распоряжением Росавтодора от 21.07.2009 № 252-р. (далее – [8]);

- электронный носитель информации DVD-диск, содержащий файл со скриншотом сайта YouTube.com и видео файл (далее – [9]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 14.01.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- из сведений, содержащихся в патентных документах [1], [2] и [4], не известны признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «профилированные или штампованные ребра жесткости высотой от 5 мм до 50 мм, расположенные на внешней и/или на внутренней поверхности трубы»;

- трубе по патентному документу [3] не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- документ [8] «рекомендует применение изоляции, но не содержит совокупности существенных признаков, присущих оспариваемому патенту»;

- стандарт [7] не может быть включен в уровень техники, так как был согласован с Росавтодором 24.09.2012г. и стал общедоступным позже даты приоритета оспариваемого патента;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения того, что материалы [5] стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по спариваемому патенту;

- видео ролик, представленный с возражением, не несет никакой информации о высоте волны, способе соединения ленты между собой, материале и др. На видео показан процесс изготовления спиральной трубы из металлической полосы, о существовании которой патентообладателю известно.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2019, представителем лица, подавшего возражение, были представлены следующие материалы:

- отчет о поиске по договору №45/ТП-2018 от 20.08.2018, подписанный ведущим государственным экспертом по интеллектуальной собственности отдела металлургической промышленности и машиностроения ФИПС А.А. Королевым (далее – [10]);

- письмо №11-1613/2018 от 10.08.2018 (далее – [11]);

- Интернет-распечатка с сайта www.transmost.ru (далее – [12]);

- распечатки из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации Кодекс (далее – [13]);

- Строительный каталог. Часть 3 страницы 1-5 (далее – [14]).

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

С учетом даты подачи заявки (02.08.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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

вливают на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации - дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации:

- проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

- технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

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.

Независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями, характеризующими:

- расположение ребер жесткости на внешней поверхности трубы (первый признак, выраженный в виде альтернативного понятия);
- расположение ребер жесткости на внутренней поверхности трубы (второй признак, выраженный в виде альтернативного понятия);
- расположение ребер жесткости на внешней и внутренней поверхности трубы (третий признак, выраженный в виде альтернативного понятия);
- профилированные ребра жесткости (четвертый признак, выраженный в виде альтернативного понятия);
- штампованные ребра жесткости (пятый признак, выраженный в виде альтернативного понятия).

В качестве ближайшего аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрано техническое решение по патентному документу [2].

Так, из патентного документа [2] известна спирально-шовная труба (см. фиг. 3b, 5a, 5 b и перевод описания абзац 2), т.е. устройство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Спирально-шовная труба по патентному документу [2] (см. перевод описания абзац 2 и абзацы [0032]-[0034] [0036], фиг. 3a, 3b, 3c) изготовлена из стальной гофрированной пластины (металлической полосы) и содержит

замковое соединение. Гофрирование выполняется профилированием с помощью формующих роликов. При этом ребра жесткости, образованные в процессе формования, располагаются как на внутренней, так и на внешней поверхности трубы.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [2] тем, что:

- высота ребер жесткости равна от 5 мм до 50 мм;
- ребра жесткости располагаются только на внешней поверхности трубы (первый признак, выраженный в виде альтернативного понятия);
- ребра жесткости располагаются только на внутренней поверхности трубы (второй признак, выраженный в виде альтернативного понятия);
- штампованные ребра жесткости (пятый признак, выраженный в виде альтернативного понятия).

Относительно признака независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «высота ребер жесткости равна от 5 мм до 50 мм», в отчете о поиске [10] приведены доводы, в соответствии с которыми конкретизация высоты ребра жесткости, приведенная в упомянутом пункте формулы, не влияет на достижение технического результата, упомянутого в описании полезной модели по оспариваемому патенту. И на основании этого сделан вывод о том, что данный признак не является существенным. На заседании коллегии указанные доводы были озвучены представителем лица, подавшего возражение.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту данное техническое решение направлено на увеличение жесткости спирально-шовной трубы. При этом в описании указано:

«При высоте ребра жесткости менее 5 мм, жесткость трубы незначительна и использование ее, например, в качестве воздуховода, не исключает таких недостатков, как вибрация и шум при работающем вентиляторе, кроме того, такой размер ребра жесткости не решает вопроса

повышения жесткости трубы до параметров, позволяющих расширить область ее применения. При высоте ребра жесткости более 50 мм увеличивается материалоемкость, т.к. требуется заготовка больших размеров и снижается качество замкового соединения».

Однако данные сведения носят декларативный характер, поскольку они не подтверждены результатами испытаний или каким либо примерами реализации полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, для оценки влияния конкретной величины высоты ребер жесткости, необходимо знать и другие величины параметров трубы, например, толщину стенки трубы, ее длину и диаметр.

В связи с изложенным, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «высота ребер жесткости равна от 5 мм до 50 мм» является несущественным.

Таким образом, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в объеме третьего и четвертого признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующими расположение профилированных ребер жесткости на внешней и на внутренней поверхности трубы, присущи техническому решению по патентному документу [2].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В виду сделанного выше вывода, материалы [1], [3]-[9], [11]-[14] не рассматривались.

Относительно первого, второго и пятого признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, выраженных альтернативными понятиями, характеризующими выполнение ребер жесткости методом штампования и расположения их на внешней или внутренней

поверхности трубы, необходимо отметить, что они являются несущественными.

Так, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи признаков, характеризующих метод, которым выполнены ребра жесткости и место их расположения, с увеличением жесткости спирально-шовной трубы.

Признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют форму ребер жесткости, однако в описании полезной модели не приведены сведения о влиянии формы ребер жесткости на увеличение жесткости спирально-шовной трубы.

Признаки зависимых пунктов 4-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют материал, из которого изготавливают трубу, однако в описании полезной модели не приведена причинно-следственная связь признаков, касающихся выбора конкретного материала, с возможностью увеличения жесткости спирально-шовной трубы. Как было отмечено выше жесткость трубы зависит от многих параметров, например: толщины стенки трубы, ее длины и диаметра. При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведены конкретные примеры реализации полезной модели, которые позволили бы судить о жесткости трубы.

Признаки зависимых пунктов 7 и 8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют наличие покрытия на трубе, однако в описании полезной модели не приведены сведения о влиянии какого-либо покрытия на трубе на увеличение ее жесткости.

Признаки зависимого пункта 9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касаются выполнения спирально-шовной трубы с перфорацией, однако в описании полезной модели не приведена причинно-следственная связь данных признаков с возможностью увеличения жесткости спирально-шовной трубы.

В виду сделанного выше вывода, материалы [1], [3]-[9], [11]-[14] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №122596 признать недействительным полностью.