

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 29.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2266457, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2266457 на группу изобретений «Полимерконтейнерное балластирующее устройство», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является Мухаметдинов Х.К., Мухаметдинов Г.Х., Гайнулин Э.Н., Турецкий М.А. (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2005100974/06 с приоритетом от 18.01.2005 со следующей формулой:

«1. Полимерконтейнерное балластирующее устройство (ПКБУ-МК), 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 соответствующими верхним и нижним силовыми поясами, при этом каждая рамка жесткости располагается в плоскости, касательной к наружной поверхности трубопровода, и 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.

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 продольные элементы - 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 соответствующими верхним и нижним силовыми поясами, при этом каждая рамка жесткости располагается в плоскости, касательной к наружной поверхности трубопровода, и 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.

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 балластировке трубопровода».

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

В возражении указано, что все признаки, содержащиеся в формуле, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, известны из формулы к патенту на полезную модель RU 45498, опубликованному 10.05.2005 (далее - [1]). При этом отмечено, что полезная модель по патенту [1] имеет более раннюю дату приоритета, чем группа изобретений по оспариваемому патенту. С возражением представлен сопоставительный анализ формул упомянутых патентов.

От лица, подавшего возражение, 24.03.2015 поступили дополнительные материалы к возражению.

В данных материалах обращено внимание на то, что в устройстве по патенту [1], также как и в решениях по оспариваемому патенту «рамка плоская». При этом из описания к оспариваемому патенту не представляется возможным уяснить как признак «каждая рамка жесткости располагается в плоскости, касательной к наружной поверхности трубопровода» влияет на приведенный в этом описании технический результат.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отметило, что при экспертизе заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в уровень техники не мог быть включен патент [1] в полном объеме с даты его публикации, поскольку действовала льгота, предусмотренная положениями пункта 1 статьи 4 Закона. «Однако после расширения патентообладателей» по оспариваемому патенту «данная льгота утратила силу», вследствие чего патент [1] должен быть включен в уровень техники в полном объеме.

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 11.11.2014 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что в независимых пунктах формулы к оспариваемому патенту содержатся существенные признаки, которые отсутствуют в формуле к патенту [1]. Так, каждое из устройств по формуле к оспариваемому патенту в отличие от устройства по формуле к патенту [1] характеризуется расположением рамки жесткости в плоскости касательной к наружной поверхности трубопровода, а также расположением с уклоном относительно дна траншеи именно всей рамки жесткости.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (18.01.2005), правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений 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 изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется его формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 4 Закона уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 4 Закона не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил ИЗ 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е.

изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Группе изобретений 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 изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] опубликован 10.05.2005, т.е. после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту – 18.01.2005. При этом группа полезных моделей по патенту [1] имеет более раннюю дату приоритета (27.12.2004), чем дата приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту (18.01.2005).

Таким образом, патент [1] может быть включен в уровень техники для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна» с даты приоритета в отношении формулы, с которой состоялась регистрация группы полезных моделей (см. подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о том, что патент [1] может быть включен в уровень техники в полном объеме, поскольку предусмотренная пунктом 1 статьи 4 Закона «льгота утратила силу» на основании того, что в состав патентообладателей по оспариваемому патенту были дополнительно включены новые лица, следует обратить внимание на следующее.

Действительно, на момент подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, имело место полное совпадения состава авторов и патентообладателей (Мухаметдинов Харис Касьянович и Мухаметдинов Гаяр Харисович). На стадии действия патента в состав патентообладателей дополнительно были включены два физических лица.

Однако, патент [1] не может быть включен в уровень техники в полном объеме не в силу положений абзаца 7 пункта 1 статьи 4 Закона (т.н. «авторская льгота», которая позволяет не учитывать раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации), а в силу положений абзаца 4 пункта 1 статьи 4 Закона, согласно которым уровень техники включает сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (как было указано выше дата публикации патента [1] позже даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту).

Таким образом, отмеченная лицом, подавшим возражение, «льгота» не имела места быть, а, следовательно, не может и «утратить силу».

Можно согласиться с мнением патентообладателя о том, что в формуле к патенту [1] не содержится признаков, приведенных в каждом из

независимых пунктов формулы по оспариваемому патенту и указывающих на расположение рамки жесткости в плоскости именно касательной к наружной поверхности трубопровода, а также на расположение именно всей рамки жесткости с уклоном относительно дна траншеи (в формуле к патенту [1] говорится о наклоне только нижней части рамки).

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что описанные в формуле к патенту [1] устройства характеризуются не всеми признаками, которые содержатся в каждом из независимых пунктов формулы по оспариваемому патенту.

Что касается доводов возражения о несущественности признака «каждая рамка жесткости располагается в плоскости, касательной к наружной поверхности трубопровода», то следует отметить, что оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» осуществляется в отношении всех признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (см. подпункты 1 и 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2266457 оставить в силе.