

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой 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, с изменениями от 21.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 92140, поданное ООО "ДИПАЙП" (далее – лицо, подавшее возражение) и поступившее в палату по патентным спорам 06.08.2010, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 92140 на полезную модель выдан по заявке №2009142507/22 с приоритетом от 19.11.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Композитные технологии» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

" 1. Соединительное устройство для труб из композиционных материалов, отличающееся тем, что имеет не менее двух присоединительных элементов для конечных участков соединяемых труб в виде цилиндрических посадочных гнезд без армирующих элементов.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с различными по диаметру присоединительными элементами.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плоскости торцов присоединительных элементов находятся под прямым углом друг к другу.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что имеет три присоединительных элемента, два из которых имеют параллельные плоскости торцов, а плоскость торца третьего присоединительного элемента находится под прямым углом к плоскостям торцов двух первых присоединительных элементов ".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение,

мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведена заявка № 2008137716/16 с приоритетом от 23.09.2008, по которой выдан патент RU № 2380603 на изобретение, опубл. 27.01.2010 (далее - [1]).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены сведения из Интернет: Статья «Глава 12. Теория эквивалентов и ее применение при толковании патентных формул на химические соединения» - [mhtml://D\Документы Надеждина\Изобретения\Протест против выдачи; Определения из словарей http:ru.wiktionary.prg/wiki\%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%](mhtml://D:\Документы Надеждина\Изобретения\Протест против выдачи; Определения из словарей http:ru.wiktionary.prg/wiki\%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%).

В возражении отмечено, что устройство по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не имеет отличий от устройства для соединения многослойных композиционных труб, известного из описания к заявке [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает упомянутый 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября

2008г № 326 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1394 Кодекса Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель, включающие имя автора, имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение или полезную модель любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ.

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 пункта 22.3. Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 22.4. Регламента при проведении информационного поиска в соответствии с подпунктом (1) пункта 22.1. Регламента в объем информационного поиска для целей

проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

Заявка [1], имеющая более ранний приоритет (23.09.2008), чем приоритет заявки, по которой выдан оспариваемый патент, может быть включена в уровень техники, поскольку она подана в Российской Федерации другим заявителем, опубликована (27.01.2010), и с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо (см. п. 2 статьи 1351 Кодекса, п. 2 статьи 1385

Кодекса, пп. 1,2 1394 Кодекса, пункт 19.4. Правил ПМ).

Из формулы и описания к заявке [1] известен фитинг для соединения многослойных композиционных труб, который является соединительным устройством для труб из композиционных материалов (см. Политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, М.: «Советская энциклопедия», 1989, с.568 «Фитинг – соединительная деталь трубопровода, помещаемая в местах поворотов, переходов и разветвлений, а также для соединения основных прямолинейных звеньев труб»)

Известное из описания к заявке [1] соединительное устройство, имеет по меньшей мере два цилиндрических гнезда для конечных участков труб, которые охватывают внутреннюю, торцевую и внешнюю поверхность каждой трубы. При этом цилиндрические гнезда не имеют армирующих элементов.

В отношении признака полезной модели по оспариваемому патенту «имеет не менее двух присоединительных элементов для конечных участков труб» следует отметить, что известное из формулы и описания к заявке [1] соединительное устройство также предназначено для соединения одного и более отрезков многослойных композиционных труб (см. лист 3 описания абз. 4 сверху), т.е. данный признак присущ известному устройству, что также подтверждает чертеж (фиг. 4) к заявке [1].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что соединительному устройству для труб из композиционных материалов, известному из заявки [1] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2010, патент Российской Федерации № 92140 на полезную модель признать недействительной полностью.