

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 «Микрон В» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 27.06.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №102014, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №102014 на полезную модель «Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие» выдан по заявке №2009132230/21 с приоритетом от 26.08.2009 на имя ООО «Спецпром 1» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами, отличающееся тем, что нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока».

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 устройство по оспариваемому патенту известно из сведений, содержащихся в Технических условиях «Универсальный гибкий защитный мат (УГЗБМ)» ТУ 5859-001-35842586-2004 Редакция 5-2007 (далее – [1]). При этом вывод об известности признаков «универсальное гибкое защитное покрытие» и «бетонные блоки выполнены в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим прямоугольным основанием» формулы оспариваемого патента из сведений, содержащихся в технических условиях [1], сделан с привлечением патентного документа RU 2129635 С1, опубл. 27.04.1999 (далее – [2]).

Для сведения в возражении представлены копии следующих материалов:

- письмо Воронежского ЦНТИ (далее – [3]);
- ГОСТ 2789-73, «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики» (далее – [4]).

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

В палату по патентным спорам 07.08.2012 от лица, подавшего возражение, поступила копия Технических условиях «Универсальный гибкий защитный мат (УГЗБМ)» ТУ 5859-001-35842586-2004 Редакция 5-2007 заверенная печатью Воронежского ЦНТИ на последнем листе (далее – [5]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представителями патентообладателя был представлен отзыв, в котором выражено согласие с тем, что признаки ограничительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в технических условиях [1] при условии привлечения патентного документа [2] для сравнительного анализа. Однако, признак «нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока» формулы оспариваемого патента не идентичен

признаку «лицевая поверхность одной из вершин усеченной пирамиды имеет нерегламентированное число выемок и выступов, обеспечивающих повышенную адгезию УГЗБМ к защищаемой поверхности» технических условий [1], а также не известен из патентного документа [2].

Как отмечено в отзыве, понятие «нерегламентированное число» означает число от одного до бесконечности, в связи с этим, «при наличии одной (одного) или даже нескольких выемок и/или выступов проблематично говорить о шероховатости». При этом в технических условиях [1] не указано, каким образом за счет наличия выемок и выступов повышается адгезия.

Однако в устройстве по патентному документу [2] отмечено, что «выемки 8, выполненные на торцах 7 бетонных блоков, способствуют лучшему зацеплению покрытия за грунт (якорный эффект типа присоски)», который может достигаться за счет одной выемки, площадь отверстия которой больше половины площади соответствующего торца бетонного блока.

Таким образом, по мнению патентообладателя, повышение адгезии в устройстве по оспариваемому патенту и решению по техническим условиям [1], а также устройстве по патентному документу [2] достигается различными средствами. В связи с этим, необходимо учитывать распределение выемок и/или выступов по поверхности тела, т.е. распределены ли они равномерно по всей его поверхности или сосредоточены на каком либо относительно небольшом локальном участке.

В отзыве отмечено, что пункт 2.11 технических условий [1] «не имеет практического смысла, если соотнести его с пунктом 2.10» упомянутых технических условий.

Кроме того, у патентообладателя вызывают сомнения достоверность сведений, содержащихся в технических условиях [1] и дата с которой они стали общедоступны.

В подтверждение данных доводов к отзыву приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ 13015.0-83, «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные» (далее – [6]);

- Протокол в прядке обеспечения доказательств 77 АА 6858172 от 20.07.2012 (далее – [7]);

- Технические условия «Универсальный гибкий защитный мат (УГЗБМ)» ТУ 5859-001-35842586-2004 Редакция 5-2005 (далее – [8]);

- Технические условия «Универсальный гибкий защитный мат (УГЗБМ)» ТУ 5859-001-35842586-2004 Редакция 4-2005 (далее – [9]);

- Технические условия «Маты бетонные защитные гибкие универсальные УГЗБМ» ТУ 5859-001-35842586-2009 (далее – [10]);

- письма Ростовского ЦНТИ, Мурманского ЦНТИ, Санкт-Петербургского ЦНТИ (далее – [11]).

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 признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента ПМ 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 ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для нормативно-технической документации: технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с

которыми возможно ознакомление, является 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, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Общедоступность технических условий [1] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту подтверждена письмом Воронежского ЦНТИ [3], в котором указано, что технические условия [1] находятся в справочно-информационном фонде нормативно-технической документации Воронежского ЦНТИ с августа 2008 г. в открытом доступе.

При этом лицом, подавшим возражение, представлена копия технических условий «Универсальный гибкий защитный мат (УГБЗМ)» ТУ 5859-001-35842586-2004 Редакция 5-2007 [5], заверенная печатью Воронежского ЦНТИ на первом и последнем листе.

Из технических условий [1] известен универсальный гибкий защитный бетонный мат/ покрытие (далее - УГБЗМ), содержащий соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки (см. п. 1.1), выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами (см. п. 2.1, схема №1), при этом лицевая поверхность одной из вершин усеченной пирамиды имеет нерегламентированное число выемок и выступов, обеспечивающих повышенную адгезию УГБЗМ к защищаемой поверхности (см. п. 2.11) (нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока).

Здесь следует подчеркнуть, что в формуле полезной модели по

оспариваемому патенту признак «имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности блока» представлен в самом общем виде, без конкретизации параметров шероховатости, особенностей ее выполнения и степени повышения параметров шероховатости относительно других поверхностей блока.

В соответствии с ГОСТом [4] шероховатость поверхности - это совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины. В соответствии с указанным стандартом при характеристике шероховатости применяются термины «выступ профиля» и «впадина профиля».

Таким образом, из технических условий [1] известен один из видов шероховатости поверхности, охарактеризованный выемками и выступами. При этом выемки и выступы упомянуты в п. 2.11 технических условий [1] во множественном числе. Т.е. нельзя согласиться с патентообладателем в том, что адгезия в устройстве по техническим условиям [1] может обеспечиваться лишь за счет только одной выемки.

Также очевидно, что если лицевая поверхность одной из вершин усеченной пирамиды (бетонного блока), в устройстве по техническим условиям [1], имеет нерегламентированное число выемок и выступов, обеспечивающих, как отмечено в данных технических условиях [1], повышенную адгезию УГБЗМ к защищаемой поверхности, то данная поверхность имеет повышенную шероховатость относительно других поверхностей блока. При этом поверхность блока, имеющая нерегламентированное число выемок и выступов, является нижней поверхностью блока исходя из области применения устройства (защита опор мостов, укрепление берегов, защита дна акваторий портов и т.д.).

В соответствии со схемой № 1, лицевая поверхность нижней поверхности блока по техническим условиям [1] выполнена в виде плоскости.

Таким образом, из технических условий [1] известны сведения об

устройстве, содержащем все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Ввиду сделанного выше вывода, патентный документ [2] не исследовался при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту. Источники информации [7] и [11] представлены для сведения.

Что касается доводов патентообладателя относительно пунктов 2.10 и 2.11 технических условий [1], то согласно содержанию указанных пунктов лицевая поверхность всего бетонного блока относится к категории: А6, за исключением поверхности, обращенной к защищаемому объекту. Т.е. ссылка патентообладателя на ГОСТ [6], в котором приведены требования к качеству поверхностей и внешнему виду конструкций, некорректна для характеристики поверхности, обращенной к защищаемому объекту, поскольку пункт 2.10 технических условий [1] не относится именно к этой поверхности блока.

Относительно доводов, содержащихся в возражении и отзыве, согласно которым сравнение признаков устройства по оспариваемому патенту производится с признаками, раскрытыми в двух источниках информации (технических условиях [1] и патентном документе [2]), необходимо отметить, что такое сравнение могло бы быть допустимо только в случае, если в технических условиях [1] и патентном документе [2] была бы раскрыта информация об одном и том же устройстве.

В технических условиях [1] действительно указано: «конструкция УГЗБМ защищена патентом «Универсальное гибкое защитное покрытие» от 25 августа 1998 года №2129635» (патентный документ [2]). Однако данная информация не может свидетельствовать об идентичности конструкций устройства по патентному документу [2] и устройства по техническим условиям [1].

Так, в технических условиях [8]-[10] также указано: «конструкция УГЗБМ защищена патентом «Универсальное гибкое защитное покрытие» от 25 августа 1998 года №2129635» (патентный документ [2]).

Наличие нескольких редакций технических условий ([1], [8]-[10]) на УГЗБМ, введенных в действие в разные периоды времени, свидетельствует о том, что конструкция по патентному документу [2] является базовой с возможностью внесения в нее конструктивных дополнений и изменений. Следовательно, нельзя сделать вывод о том, что устройство по патентному документу [2] и устройства по техническим условиям [1], [8]-[10] имеют одинаковую совокупность существенных признаков.

Таким образом, совместное противопоставление решений по патентному документу [2] и техническим условиям [1] устройству по оспариваемому патенту неправомерно.

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

Что касается особого мнения, представленного патентообладателем, то изложенные в нем доводы подробно рассмотрены выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №102014 признать недействительным полностью.