

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 11.04.2013 возражение Морской О.Г. (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 126356, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 126356 на полезную модель «Трубчатая вертикальная опора» по заявке № 2012129651/03 с приоритетом от 13.07.2012 выдан на имя Иванова А.Н. со следующей формулой полезной модели:

«1. Трубчатая вертикальная опора, выполненная из отдельных секций, скрепленных между собой посредством фланцевых соединений, отличающаяся тем, что секции опоры выполнены в форме усеченных конусов из железобетона, при этом внутри секций установлены металлические распорки.

2. Трубчатая вертикальная опора по п.1, отличающаяся тем, что секции снабжены закладными элементами для установки навесного оборудования.»

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

мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит ряд признаков, не являющихся существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к этому патенту технического результата, заключающегося в обеспечении соответствия момента сил, действующих в сечении опоры, площади данного сечения.

При этом, согласно возражению, все существенные для достижения упомянутого технического результата признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту были известны из уровня техники до даты приоритета данной полезной модели.

Согласно возражению, из уровня техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту были известны технические средства, которым присущи все существенные для достижения упомянутого технического результата признаки формулы данной полезной модели. В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, ссылается на ГОСТ 22687.0-85. Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия. – Взамен ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81; введ. 1986–01–01. (далее – [1]) и ГОСТ 22131-76. Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия. – Введ. 1977–07–01. (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем был представлен (14.06.2013) отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом.

Патентообладатель отмечает, что с приведенной в возражении «... оценкой существенности признаков нельзя согласиться ...». Так, по

мнению патентообладателя, «... заявленный технический результат может быть достигнут только с помощью железобетонной опоры, в которой фланцы скрепляют отдельные секции, а внутри находятся распорки, поддерживающие определенный внутренний размер...». То есть, патентообладатель считает, что все признаки формулы являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Также патентообладатель отмечает, что в стандарт [1], как и стандарт [2], «... не содержит каких-либо упоминаний о стойках, состоящих из секций ...».

При этом патентообладатель обращает внимание на то, что стандарт [2] в возражении фактически не анализировался. А в стандарте [1] описаны стойки двух видов – цилиндрические и конические.

Цилиндрические стойки, описанные в стандарте [1], по мнению патентообладателя, не являются средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, т.к. предназначены для «... создания опор высоковольтных ЛЭП П-образного типа...». В подтверждение данного мнения к отзыву на возражение приложены: чертеж «Типовые железобетонные опоры ВЛ 750кВ. № 5713тм-ТЗ-99» на 1 л. (далее – [3]), титульный лист Каталога унифицированных и типовых опор /выпуска 1968-1984гг. – В надзаг.: Мин-во энергетики и электрификации СССР. Всесоюз. гос. проектно-изыскат. НИИ Энергосетьпроект, 1983. на 1 л. (далее – [4]) и фотографии П-образных опор ЛЭП на 2 л. (далее – [5]).

В конических стойках, описанных в стандарте [1], по мнению патентообладателя, отсутствуют распорки и фланцевое соединение отдельных секций, которые в полезной модели по оспариваемому патенту, согласно доводам отзыва на возражение, препятствуют депланации сечений опоры, тем самым оказывая влияние на заявленный технический результат.

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве на возражение указывается следующее. По мнению патентообладателя, признаки пункта 2 формулы не накладывают ограничений на месторасположение закладных элементов, в то время как в известных конических стойках закладные изделия «... располагаются в основном в верхней части стойки ..., а также в самой нижней ... части стойки ...». Данное мнение патентообладатель подкрепляет ссылкой на ГОСТ 22687.1-85. Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры. – Введ. 1986–01–01. (далее – [6]).

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 соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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.

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 соответствии с подпунктом 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Стандарт [1] устанавливает требования к стойкам кольцевого сечения, предназначенным для опор линий электропередач. При этом специалисту очевидно, что подобные опоры при эксплуатации

устанавливаются вертикально, а также, что кольцевое сечение подразумевает выполнение стоек опор трубчатыми. Таким образом, в стандарте [1] охарактеризованы средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно трубчатые вертикальные опоры.

При этом стандарт [1] (см. пункт 1.1., черт.1, табл.1) распространяется, в частности, на стойки конического типа, а на чертежах 1 и 3 стандарта [1] очевидным образом визуализируется выполнение конических стоек в форме усеченного конуса. Кроме того, согласно названию стандарта [1] и его вводной части данные стойки изготавливаются из железобетона методом центрифугирования. Упомянутое свидетельствует о том, что для известных из стандарта [1] опор, включающих в себя конические стойки, характерны признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «опоры выполнены в форме усеченных конусов из железобетона».

На чертежах 1 и 3, а также в пункте 5.2 стандарта [1] содержится информация о размещении внутри трубчатых стоек опорных диафрагм. При этом согласно чертежу 3 стандарта [1] опорные диафрагмы при штабелировании стоек размещаются в плоскости деревянных элементов, подкладываемых под эти стойки, т.е. очевидно, что упомянутые опорные диафрагмы признаны нести нагрузку от веса стоек при их складировании и транспортировке.

Также, ввиду выполнения известных стоек из железобетона, очевидно выполнение упомянутых опорных диафрагм из стали. Так согласно смысловому содержанию термина «железобетон» (см., например, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. стр. 162 (далее – [7])) изделия из этого материала состоят из монолитно соединенных бетона и стальных элементов. Специалисту очевидно, что выполнение опорного

тонкостенного (диафрагма) элемента из бетона не может обеспечить поддержание веса и предотвращение разрушения железобетонной конструкции.

При этом на странице 3 описания к оспариваемому патенту (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса) содержатся сведения о том, что металлические распорки, установленные внутри трубчатой опоры, предназначены лишь для предотвращения разрушения секций железобетонной опоры при их транспортировке в условиях ударных нагрузок.

Таким образом, опорные диафрагмы в конструкции опор, представленных в стандарте [1], могут быть описаны признаком формулы оспариваемого патента, согласно которому внутри опоры установлены металлические распорки.

Согласно вышесказанному, для опор, выполненных согласно стандарту [1] из конических стоек, не характерны лишь признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, согласно которым опора выполняется из отдельных секций, скрепленных между собой посредством фланцевых соединений. Однако, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие существенность данных признаков с точки зрения возможности достижения указанного в описании к этому патенту технического результата, заключающегося в обеспечении соответствия момента сил, действующего в сечении опоры, площади данного сечения, что в результате должно привести к уменьшению материалоемкости опоры. Кроме того, патентообладателем не было приведено подобных сведений и на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Здесь следует отметить, что доводы отзыва на возражение, согласно которым выполнение опоры секционной с фланцевым соединением отдельных секций предотвращает деформацию сечений опоры, декларативны. При этом взаимосвязь данных признаков с

предотвращением депланации, также как и влияние отсутствия депланации на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, для специалиста не очевидна.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи стойке опоры конического типа, охарактеризованной в стандарте [1].

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что в описании к этому патенту также отсутствуют сведения, подтверждающие существенность данных признаков, характеризующих оснащение опоры закладными элементами для установки оборудования. Кроме того, в пунктах 1.3 и 2.5 стандарта [1] присутствуют сведения о признаках зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 126356 признать недействительным полностью.