

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 поступившее 20.01.2009 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 42834, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 42834 на полезную модель «Устройство для укрепления искусственных сооружений» выдан по заявке № 2004128609/22 с приоритетом от 01.10.2004 на имя Закрытого акционерного общества «ПРЕСТО-РУСЬ» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство для укрепления искусственных сооружений, содержащее георешетку, ромбовидные при растяжении ячейки которой образованы установленными на ребро и соединенными между собой с равным шагом полимерными лентами, через отверстия в которых в ячейки пропущены рядами расположенные полимерные или металлические тросы с размещенным, по крайней мере, в части ячеек материалом заполнения в виде бетонного камня, охватывающие размещенные в ячейках участки тросов.

2. Устройство по п.1, в котором тросы имеют петлевые выпуски для возможности их натяжения или транспортирования на грузоподъемной траверсе при изготовлении или укладке устройства в целом.

3. Устройство по п.1, в котором ромбовидным ячейкам перед заполнением бетонной смесью, образующей бетонный камень, придана

проектная форма поперечного сечения, а полипропиленовым тросам предварительно придан периодический профиль поперечного сечения, причем перед укладкой бетонной смеси они растянуты в осевом направлении.

4. Устройство по п.1, в котором ячейки могут быть заполнены бетонным камнем в шахматном порядке с образованием решетчатого каркаса.

5. Устройство по пп.1-3, которое снабжено дополнительными полимерными или металлическими тросами, пропущенными через ячейки перпендикулярно в план основным в плоскости расположения основных тросов или в параллельной ей плоскости.

6. Устройство по п.5, в котором дополнительные полимерные тросы имеют одинаковую или различную с основными величину растяжения или напряжения.

7. Устройство по п.1, в котором полимерные тросы выполнены на полипропиленовой основе».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели, охарактеризованной в п.п. 1, 5, 7 формулы полезной модели, условию патентоспособности «новизна».

Лицо, подавшее возражение, считает, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, приведенные в п. 1 формулы полезной модели, известны из патента РФ № 2196864, дата публикации заявки 27.03.2000, опубл. 20.01.2003 (далее – документ /1/).

Кроме того, в возражении указано, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, приведенные в п. 1 формулы полезной модели, также известны из патентного документа EP 0378309, опубл. 18.07.1990 (далее – документ /2/).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки, изложенные в п. 5

формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из документа /2/, а признаки п. 7 формулы - из документа /1/.

В возражении приведены таблицы 1 и 2 с сопоставительным анализом признаков, содержащихся в п. 1, п. 5 и п. 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, и признаков, раскрытых в устройствах по документам /1/ и /2/.

В возражении содержится просьба о признании оспариваемого патента недействительным частично.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены патентообладателю, который в отзыве по мотивам возражения, представленном 14.08.2009, выразил несогласие с доводами о том, что все признаки п.1 полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, известны из документа /1/ или из документа /2/ ввиду следующего:

- в соответствии с описаниями документов /1/ и /2/, раскрытие в них ячейки ячеистой структуры представляют собой ячейки синусоидальной или волнистой формы, а не ромбовидной формы, как это следует из п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;
- в п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в качестве материала для заполнения ячеек указан бетонный камень, что обеспечивает достижение технического результата – предотвращение размыва участка трубопровода, проложенного на обводненном участке, тогда как устройства по документам /1/ и /2/ не имеют такого назначения.
- поскольку в возражении не подтверждено несоответствие полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» в соответствии с нормативными документами, действующими на дату подачи заявки на оспариваемую полезную модель, «проверка на новизну зависимых пунктов формулы не проводится».

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы сторон, содержащиеся в

возражении и отзыве, и заслушав присутствовавших на заседании участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І 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 полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующим патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей 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 пункта 19.3 Правил 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Согласно п. 2.1.(3) Правил ПМ проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» проводится в отношении признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в названии полезной модели, указанном в описании патента, и в родовом понятии в формуле полезной модели как устройство для укрепления искусственных сооружений.

В описании оспариваемого патента имеется также информация об области применения этого устройства, а именно, оно используется для откосоукрепительных работ и, в частности, в качестве «... пригруза или балласта ... трубопроводов на подводных или обводненных участках».

Задачей, на решение которой направлена полезная модель по оспариваемому патенту, согласно описанию, является предотвращение «возможного размыва участка трубопровода, проложенного на обводненном участке» или обеспечение «его пригружения, исключающего его всплытие», что можно рассматривать и как технический результат от использования указанных в п. 1 вышеприведенной формулы существенных признаков данной

полезной модели.

Учитывая вышеизложенное, нельзя согласиться с доводами патентообладателя о том, что устройства по документам /1/ и /2/ имеют иное назначение из-за несоответствия технического результата, указанного в описании оспариваемого патента, и технических результатов, приведенных в документах /1/ и /2/, т. к. назначение устройства не является техническим результатом или областью его применения.

Следует согласиться с мнением патентообладателя, что технический результат: предотвращение возможного размыва участка трубопровода, проложенного на обводненном участке или обеспечение его пригружения, исключающего его всплытие - может быть обеспечен, в частности, заполнением ячеек бетонным камнем, исключающим, согласно описанию оспариваемого патента, всплытие участка трубопровода на обводненном участке.

В этой связи необходимо отметить, что согласно сведениям, приведенным в Большой Советской Энциклопедии, издание 1969-1978 г.г., © 2001 «Большая Российская энциклопедия», 1969-1978 /3/ в статьях «Шлакобетон, лёгкий бетон», «Блок» (далее- /3/), бетонный камень представляет собой специально изготовленный блок из бетона.

В описании документа /1/ имеется информация о том, что для заполнения ячеек используется камень, который (см., например, фиг 3 и описание к ней, приведенные в документе /1/) представляет собой природный камень и не является бетонным камнем согласно сведениям из энциклопедии /3/.

Кроме того, согласно документу /1/ для укрепления ячеек служат арматурные элементы в виде, например, полипропиленовых полос, однако в документе /1/ отсутствует сведения об использовании для этих целей стальных тросов в соответствии с вышеприведенной формулой полезной модели.

В документе /2/ также не содержится информации о заполнении ячеек ячеистой структуры бетонным камнем (исходя из смыслового содержания этого понятия, раскрытого в энциклопедии /3/).

При этом в документах /1/ и /2/ нет сведений о возможности заполнения материалом только части ячеек, что отражено в формулировке признака п. 1 вышеприведенной формулы «... с размещенным, по крайней мере, в части ячеек материалом заполнения ...».

Вместе с тем, как правомерно отмечено в отзыве, ни в одном из документов /1/, /2/ нет сведений о том, что ячейки представленных в них ячеистых структур (георешеток) имеют ромбовидную форму.

В документе /2/ (см., с.1, абз. 2, перевод описания документа /2/) указано: «секция ячеек внешне походит на соты с синусоидальными или волнообразными ячейками», а согласно графическим материалам, приведенным в документах /1/, ячейки ячеистой структуры (решетки) имеют форму, совпадающую с формой ячеек, показанной в графических материалах документа /2/, т. е. также представляют собой синусоидальные или волнообразные ячейки.

Как было пояснено патентообладателем на заседании коллегии, ромбовидная форма ячеек может быть получена, например, и в известных из документов /1/ и /2/ ячеистых структурах в случае приложении еще большего усилия при их растяжении, при котором волнообразные стенки каждой ячейки вытягиваются и преобразуются в практически прямые участки (за исключением краевых участков в углах ячейки).

Кроме того, на заседании коллегии было установлено, что средству, раскрытыму в документе /2/, также не присущ признак п. 1 вышеприведенной формулы, характеризующий то, что тросы в каждой и отдельной секции ячеистой структуры (георешетки) пропущены рядами.

Согласно описанию и графическим материалам (см. фиг. 8, 9) документа /2/ одни тросы (поз. 100) предназначены для сшивания отдельных секций

между собой и не характеризуют каждую отдельно взятую секцию (георешетку).

Что касается упомянутых в документе /2/ тросов (поз. 200), то они действительно предназначены для укрепления каждой отдельной секций, однако в описании документа /2/ нет сведений об их расположении в секции рядами.

Из изложенного выше следует, что, как в документе /1/, так и в документе /2/ отсутствуют следующие признаки, характеризующие полезную модель в независимом пункте вышеприведенной формулы:

- признак, характеризующий то, что, по крайней мере, в части ячеек размещен материал их заполнения в виде бетонного камня;

- признак «ромбовидные при растяжении ячейки».

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 42834 оставить в силе.