

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное ООО «Компания «Нординкрафт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 21.11.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 117184, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 117184 на полезную модель «Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования» выдан по заявке № 2011142624/28 с приоритетом от 21.10.2011 на имя ООО «Ультракraft» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Установка неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования, содержащая рольганг, выполненный в виде роликов продольного перемещения трубы и поворотных роликов, направляющую, несущую установленный с возможностью вертикального перемещения измерительный модуль с одним или несколькими дефектоскопическими преобразователями, приводы преобразователей, систему автоматики, состоящую из набора датчиков и программируемого контроллера, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит опору, размещенную в зоне контроля по оси рольганга на некотором расстоянии от конца трубы, на которой расположен контрольный образец с искусственными дефектами для калибровки дефектоскопического оборудования, а в программируемый контроллер системы автоматики дополнительно введен программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем

дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов, при этом поворотные ролики установлены с возможностью подъема, направляющая выполнена в виде рельсового пути, а материал, диаметр и толщина стенки контрольного образца идентичны соответствующим параметрам контролируемой трубы.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что при контроле тела трубы контрольный образец выполнен в виде отрезка трубы, а дополнительная опора выполнена в виде подъемно-поворотных роликов, обеспечивающих частоту вращения контрольного образца соответствующей частоте вращения трубы.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что при контроле продольного сварного шва трубы контрольный образец выполнен в виде темплета, а дополнительная опора - в виде калибровочного стола с возможностью регулировки его по высоте».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- руководство по эксплуатации «Установка ультразвукового контроля тела труб автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007, РЭ.4276-380-10553510-07, 2007 (далее - [1]);

- комплект конструкторской документации, чертежей НК 380.00.00.000 ВО (далее - [2]);

- договор поставки № 446 от 30.11.2006 (далее - [3]);

- приложение №2 к договору [3] (далее - [4]);

- товарная накладная №00049 от 02.08.2007 (далее - [5]);

- платежные поручения №222 от 14.08.2007, №763 от 26.08.2008, №310 от 26.06.2008 (далее - [6]);

- акт результатов гарантийных испытаний установки ультразвукового контроля тела труб автоматизированная «Волга-16-002» № 007, 008 (далее - [7]);
- сертификат RU.C.27.003.A № 27666 от 27.04.2007 (далее - [8]).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, было представлено техническое описание и руководство по эксплуатации «Установка ультразвукового контроля автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007, Система автоматики, НКА.380.000.00, 2007 (далее - [9]).

В возражении указано, что сведения о техническом средстве, идентичном решению по независимому пункту формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту установки ультразвукового контроля автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007. При этом в возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков указанных решений. По мнению лица, подавшего возражение, факт реализации установки ультразвукового контроля автоматизированная «ВОЛГА-16-002» №007 подтверждается материалами [3] - [8].

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что признаки независимого пункта «программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов» и «материал, диаметр и толщина стенки контрольного образца идентичны соответствующим параметрам контролируемой трубы» не являются существенными. При этом первый из указанных признаков характеризует не установку, а способ ее работы.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано, что все содержащиеся в них признаки не являются существенными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, поступившим 05.02.2013, а также в

дополнительных материалах к отзыву, представленных 21.02.2013, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя, договор [3] и товарная накладная [5] не подтверждают факт введения в гражданский оборот автоматизированных установок ультразвукового контроля труб с наименованием именно «ВОЛГА-16-002». Также не может служить доказательством использования указанной установки до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту акт испытаний [7] и сертификат [8].

В отзыве также отмечено, что известная из руководства по эксплуатации [1] и конструкторской документации [2] установка не характеризуется существенным признаком «программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов». При этом, по мнению патентообладателя, калибровка в известной установке осуществляется в принципиально в ином режиме, а, именно, лишь при периодической проверке качества настройки систем контроля и при перевалке на другой сортамент, в то время как в установке по оспариваемому патенту калибровка производится перед и после контроля каждой трубы, что позволяет достичь технический результат, заключающийся в снижении времени на перепроверку в случае отрицательных результатов калибровки. В дополнительных к отзыву материалах подчеркнуто, что из описания работы известной установки не следует, что управляющий сигнал на подъем дефектоскопических преобразователей подается именно с конца трубы и в момент окончания контроля.

Кроме того, в отзыве подчеркнуто, что указанный отличительный признак характеризует не способ работы установки, а функцию контроллера с программным комплексом.

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

С учетом даты подачи заявки (21.10.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 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.

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.

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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на

территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном 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.

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

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

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между продавцом ООО «Компания Нордикрафт» и покупателем – ОАО «Выксунский металлургический завод» был заключен договор [3], в соответствии с которым продавец обязуется изготовить и поставить покупателю установку автоматического ультразвукового контроля труб диаметром 114-244 мм, а также произвести шеф-монтаж и пусконаладочные работы данной установки.

Факт осуществления указанной поставки подтверждается товарной накладной [5], согласно которой товар по договору [3] был отпущен продавцом и получен

покупателем 02.08.2007, а также платежными поручениями [6], свидетельствующими об оплате покупателем за упомянутый товар.

Согласно руководству по эксплуатации [1] установка автоматического ультразвукового контроля труб диаметром 114-244 мм выпускается продавцом под наименованием «Волга-16-002» №007. При этом из акта гарантийных испытаний [7], подписанного продавцом и покупателем, следует, что установка с указанным наименованием соответствует нормам и требованиям приложения [4] к договору [3].

Лицом, подавшим возражение, также представлены сертификат соответствия [8], который выдан ООО «Компания «Нордикрафт» на тип установок ультразвукового контроля труб автоматизированных «ВОЛГА-16-002». Данный сертификат свидетельствует о возможности легального распространения указанной продукции на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, документы [3]-[8] в совокупности подтверждают факт реализации установки ультразвукового контроля труб автоматизированная «Волга-16-002» №007 на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Конструктивные особенности установки ультразвукового контроля труб автоматизированная «Волга-16-002» №007 раскрыты в руководстве по эксплуатации [1], в конструкторской документации [2] и в техническом описании [9].

Так, указанная известная установка предназначена для неразрушающего контроля труб с калибровкой дефектоскопического оборудования (см. с. 4 п. 1.1.1 руководства по эксплуатации [1]) и содержит рольганг, выполненный в виде роликов продольного перемещения трубы и поворотных роликов (см. чертеж НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), направляющую, несущую установленный с возможностью вертикального перемещения измерительный модуль с одним или несколькими дефектоскопическими преобразователями (см. с. 8, 17, 18 и 55 руководства по эксплуатации [1], поз.1 и 3 на чертеже НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), приводы преобразователей (см. с. 17 и 18 руководства по эксплуатации [1], поз. 4 на чертеже НК 380.00.00.000

ВО конструкторской документации [2]), систему автоматики, состоящую из набора датчиков и программируемого контроллера (см. с. 6 п. 1.1.3, с.43 п.1.2.5, с.45 п.1.2.5.7.1, с.49-50 п. 1.2.5.7.8, с.50 п.1.2.6.1 руководства по эксплуатации [1]), опору, размещенную в зоне контроля по оси роляганга на некотором расстоянии от конца трубы (см. с. 17, 18 и 90 руководства по эксплуатации [1], поз. 20 на чертеже НК 380.00.00.000 ВО конструкторской документации [2]), на которой расположен контрольный образец с искусственными дефектами для калибровки дефектоскопического оборудования (см. с. 9-15, 18 руководства по эксплуатации [1], чертежи НК 380.20.00.000 СБ, НК 380.80.01.000 СОП конструкторской документации [2]), при этом поворотные ролики установлены с возможностью подъема (см. чертеж ВРК 001.00.00.000 ВО1 конструкторской документации [2]), направляющая выполнена в виде рельсового пути (см. с. 18 руководства по эксплуатации [1]), а материал, диаметр и толщина стенки контрольного образца идентичны соответствующим параметрам контролируемой трубы (см. с. 90 руководства по эксплуатации [1]). Кроме того, из описания алгоритма работы установки следует, что в программируемый контроллер системы автоматики дополнительно введен программный комплекс, подающий управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов (см. лист 28 п. 13 - 15 технического описания [9] и с. 94 п. 2.2.3.7.4. руководства по эксплуатации [1]).

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что из описания работы установки ультразвукового контроля труб автоматизированная «Волга-16-002» не следует, что управляющий сигнал подается на подъем дефектоскопических преобразователей именно с конца трубы и в момент окончания контроля. Так, в пункте 13 на листе 28 технического описания [9] прямо указывается на последовательный подъем всех дефектоскопических преобразователей (ЭМАП) именно с конца трубы. При этом, поскольку окончание контроля наступает при достижении конца трубы, а движение всех дефектоскопических преобразователей непрерывно (см. с. 4 п. 1.1.1 руководства по эксплуатации [1]), то подъем



преобразователя, достигшего конца трубы, должен произойти немедленно, т.е. в момент окончания контроля.

Кроме того, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак, указывающий на подачу программным комплексом управляющего сигнала на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов характерен для способа работы установки, поскольку данный признак описывает конкретную последовательность действий, которые производятся установкой в процессе ее функционирования. При этом в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыты какие-либо конструктивные особенности установки по оспариваемому патенту по сравнению с установкой по руководству по эксплуатации [1], позволяющие осуществить указанный выше алгоритм действий.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

В отношении зависимых пунктов 2 и 3 необходимо отметить следующие.

В описании к оспариваемому патенту технический результат от использования полезной модели по оспариваемому патенту в явном виде не указан. Однако приведена задача, на решение которой направлена полезная модель по оспариваемому патенту – «создание высоконадежной автоматизированной установки для неразрушающего контроля труб, обеспечивающей выявление дефектов различного происхождения и вида, не снижая при этом скорости производственного цикла всей линии в целом» (см. абз. 3 на с.2 описания к оспариваемому патенту). При этом в упомянутом описании также указано, что установка позволяет проводить калибровку дефектоскопического оборудования перед и после контроля каждой трубы, что значительно снижает время на перепроверку в случае отрицательных результатов калибровки (см. абз. 6 на с.3

описания к оспариваемому патенту). Таким образом, технический результат может выражаться в обеспечении выявления дефектов различного вида при высокой скорости производственного цикла.

Однако в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между указанным результатом и признаками, характеризующими конкретную форму контрольного образца (в виде отрезка трубы (зависимый пункт 2) и в виде темплета (зависимый пункт 3), а также признаками, характеризующими выполнение дополнительной опоры в виде подъемно-поворотных роликов, обеспечивающих частоту вращения контрольного образца соответствующей частоте вращения трубы (зависимый пункт 2) или в виде калибровочного стола с возможностью регулировки его по высоте (зависимый пункт 3). Таким образом, не представляется возможным отнести указанные признаки зависимых пунктов к существенным.

В особом мнении, поступившем 26.02.2013, а также в корреспонденции, поступившей 04.03.2013, патентообладатель повторно обратил внимание, что установка ультразвукового контроля труб автоматизированная «Волга-16-002» не характеризуется наличием программного комплекса, подающего управляющий сигнал на поочередный подъем дефектоскопических преобразователей с конца трубы в момент окончания контроля и последующей посадкой преобразователей на контрольный образец для обнаружения искусственных дефектов. Кроме того, патентообладатель отметил, что техническое описание [9] не было представлено в подлиннике, а содержащиеся в нем сведения противоречат сведениям из руководства по эксплуатации [1]. При этом патентообладатель выразил сомнение в подлинности представленных с возражением документов, указав на имеющие место отличия в конструкторской документации, представленной в палату по патентным спорам и в Арбитражный суд Вологодской области.

В отношении доводов технического характера необходимо отметить, что они проанализированы выше в настоящем заключении.

Что касается сомнения патентообладателя в подлинности представленных с возражением документов, а также указания на различия в конструкторской

документации, представленной в палату по патентным спорам и в Арбитражный суд Вологодской области, то следует указать, что патентообладателем не было представлено каких-либо заключений компетентных органов, подтверждающих факт подложности указанных документов. При этом необходимо подчеркнуть, что представленные с возражением материалы заверены лицом, подавшим возражение.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 117184 признать недействительным полностью.**