

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 ООО “Фанагория-Юг” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.09.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2513237, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2513237 на изобретение “Профиль-столб шпалерный”, обладателем исключительных прав на которое в настоящее время является ООО «фестальпине Аркада Профиль» (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2011142958/13 с приоритетом от 24.10.2011 со следующей формулой:

«Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями, отличающийся тем, что профиль выполнен замкнутого или незамкнутого сечения, поверхность профиля выполнена гладкой или с ребрами жесткости в виде радиусных элементов - волн, крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внешними - отогнутыми или внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием

запатентованного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент EP 1629709 B1, опубликованный 17.10.2007 (далее – [1]);
- патент FR 1443375A, опубликованный 16.05.1966 (далее – [2]);
- патент FR 2878406 A1, опубликованный 02.06.2006 (далее – [3]);
- патент US 3807089, опубликованный 30.04.1974 (далее – [4]);
- патент US 5797214, опубликованный 25.08.1998 (далее – [5]);
- патент DE 202004006546 U1, опубликованный 12.08.2004 (далее – [6]);
- патент EP 1340422 B1, опубликованный 26.12.2007 (далее – [7]);
- патент EP 1232684 B1, опубликованный 29.03.2006 (далее – [8]);
- патент FR 2712141 A1, опубликованный 19.05.1995 (далее – [9]);
- патент US D436505 S, опубликованный 23.01.2001 (далее – [10]);
- буклеты концерна «voestalpine AG»(далее – [11]).

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует для специалиста из сведений, приведенных в материалах [1]-[11].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.05.2016 поступил отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя «ни одно из приведенных в источниках информации, указанных в возражении, известных технических решений, не содержит совокупность признаков устройства по оспариваемому патенту и не обеспечивает тот же технический результат».

В отзыве отмечено, что отличие столбов по оспариваемому патенту от столбов, известных из материалов [1]-[11], «состоит в том, что для снижения массы, металлоемкости конструкции, увеличения жесткости, устойчивости, с целью повышения долговечности, уменьшения трудоемкости установки столбов на поле и ее механизации – конструкция

столбов выполнена в виде оцинкованного металлического профиля (замкнутого или не замкнутого) с ребрами жесткости в виде плавных волн, или с гладкой поверхностью, и крючками для крепления шпалерной проволоки, выштампованными на профиле, или в виде фигурных отверстий, пробитых в ребрах жесткости, которые выполняют роль крючков, и с отверстиями, пробитыми по центру «лица» профиля, в которые может входить осевая шпалерная проволока». При этом «конструкции столбов, приведенных в возражении, не технологичны и не позволяют получать шпалерные столбы в конечном виде на автоматических линиях, что повышает себестоимость продукции».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.10.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не

следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ 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 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения

известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 24.9 Регламента ИЗ, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, которые подтверждали бы общедоступность буклетов [11] до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. Таким образом,

буклеты [11] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В формуле изобретения по оспариваемому патенту содержится ряд альтернатив:

- профиль выполнен замкнутого или незамкнутого сечения;
- поверхность профиля выполнена гладкой или с ребрами жесткости в виде радиусных элементов – волн;
- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внешними - отогнутыми или внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

Таким образом, можно выделить следующие совокупности признаков, включающие упомянутые альтернативные признаки:

(1) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен замкнутого сечения;
- поверхность профиля выполнена гладкой;
- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внешними – отогнутыми.

(2) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен замкнутого сечения;
- поверхность профиля выполнена гладкой;
- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

(3) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен замкнутого сечения;
- поверхность профиля выполнена с ребрами жесткости в виде радиусных элементов – волн;

- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внешними – отогнутыми.

(4) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен замкнутого сечения;

- поверхность профиля выполнена с ребрами жесткости в виде радиусных элементов – волн;

- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

(5) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен незамкнутого сечения;

- поверхность профиля выполнена гладкой;

- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внешними – отогнутыми.

(6) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен незамкнутого сечения;

- поверхность профиля выполнена гладкой;

- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

(7) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен незамкнутого сечения;

- поверхность профиля выполнена с ребрами жесткости в виде радиусных элементов – волн;

- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внешними – отогнутыми.

(8) Профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями,

- профиль выполнен незамкнутого сечения;
- поверхность профиля выполнена с ребрами жесткости в виде радиусных элементов – волн;
- крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ проверка патентоспособности проводится в отношении каждой из указанных совокупностей признаков отдельно.

Из патента [1] известен профиль-столб шпалерный, содержащий профиль из металла с выполненными с шагом по центру его лицевой поверхности отверстиями (отверстия по оси симметрии профиля на фиг. 1a), при этом профиль выполнен незамкнутого сечения, поверхность профиля выполнена с ребрами жесткости в виде радиусных элементов – волн (11), крючки (19 «hook», средства для приема проводов) на боковых поверхностях профиля выполнены внешними – отогнутыми (см. перевод пунктов 1 и 5, фиг. 1a, 1b, фиг.2-4 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, из патента [1] известны все признаки совокупности (7).

Отличием решения по оспариваемому патенту, охарактеризованного совокупностью признаков (5), от решения по патенту [1] является то, что поверхность профиля выполнена гладкой.

В описании к оспариваемому патенту технический результат выражен следующим образом: «технический результат, который заложен в изобретении – это получение прочной, жесткой конструкции профиль-столба шпалерного с большими моментами инерции и сопротивления при минимальном весе и меньшей металлоемкости» (см. абз.4 на с. 2 описания к оспариваемому патенту).

Однако, в описании к оспариваемому патенту, а также в отзыве патентообладателя, не раскрыта причинно-следственная связь данного признака с вышеперечисленными результатами. При этом согласно

упомянутому описанию повышение прочностных характеристик шпалерного столба связано с наличием у него ребер жесткости, а не с выполнением его поверхности гладкой (см. абз.8 на с.2 описания к оспариваемому патенту).

Выполнения профилированных шпалерных столбов с гладкой поверхностью известно из патентов [4] и [9] (см. перевод с.7 описания и фиг. 8 и 9 к патенту [4]; перевод с.1 и 3 описания и фиг. 2 к патенту [9]).

Таким образом, из патентов [4] и [9] известны все отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованного совокупностью признаков (5), при этом технический результат в отношении этих отличительных признаков патентообладателем не определен.

Следовательно, изобретение по оспариваемому патенту в объеме совокупности признаков (5) не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3, подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Отличием решения по оспариваемому патенту, охарактеризованного совокупностью признаков (8), от решения по патенту [1] является то, что крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

В описании к оспариваемому патенту, а также в отзыве патентообладателя, не раскрыта причинно-следственная связь данного признака с указанными выше результатами, приведенными в описании к оспариваемому патенту. Выполнение крючков на боковых поверхностях профиля внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн известно из патента [8] (см. перевод абзацев [0001], [0011] и фиг. 1-10 к патенту [8]).

Таким образом, из патента [8] известны все отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованного совокупностью признаков (8), при этом технический результат в отношении этих отличительных признаков патентообладателем не определен.

Следовательно, изобретение по оспариваемому патенту в объеме совокупности признаков (8) не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3, подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Отличием решения по оспариваемому патенту, охарактеризованного совокупностью признаков (6), от решения по патенту [1] является то, что поверхность профиля выполнена гладкой, а также то, что крючки на боковых поверхностях профиля выполнены внутренними - сформированными внутри выступающих радиусных волн.

Как было показано выше, данные признаки известны из уровня техники, а технический результат в отношении этих признаков патентообладателем не определен.

Следовательно, изобретение по оспариваемому патенту в объеме совокупности признаков (6) не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3, подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Здесь следует обратить внимание на то, что в отзыве патентообладателя не приведен сопоставительный анализ каждой из совокупностей признаков (1)-(8) с решениями, описанными в материалах [1]-[10]. Утверждение патентообладателя о неизвестности признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту из материалов [1]-[10] декларативно. При этом патентообладатель отмечает, что столб по оспариваемому патенту отличается от указанных известных столбов, в том числе, следующими признаками: «конструкция столбов выполнена в виде оцинкованного металлического профиля... ...с ребрами жесткости в виде плавных волн... ...и крючками..., выштампованными на профиле, или в виде фигурных отверстий, пробитых в ребрах жесткости... ...с отверстиями, пробитыми по центру «лица» профиля». Однако данные признаки (выделенные подчёркиванием) не содержатся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту, в части ряда альтернативных совокупностей признаков (совокупности (5) - (8)), несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Вместе с тем, ни в одном из источников информации [1]-[10] не содержится сведений о признаке формулы изобретения по оспариваемому патенту: «профиль выполнен замкнутого сечения». То есть возражение не содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», в части совокупностей признаков, включающих альтернативный признак «профиль выполнен замкнутого сечения» (упомянутые выше совокупности (1)-(4)).

На основании пункта 4.9 Правил ППС заявителю было предложено скорректировать формулу изобретения путем исключения альтернативного признака («профиль выполнен незамкнутого сечения»), который входит в состав совокупностей признаков, признанных непатентоспособными.

Патентообладателем 06.07.2016 было представлено заявление, в котором выражен отказ от внесения изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2513237 признать недействительным полностью.