

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 поступившее 17.11.2009 возражение ЗАО «КЭПТИВ НЕФТЕМАШ» (далее - лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 55007, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 55007 на группу полезных моделей «Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке» выдан по заявке № 2006114559/22 с приоритетом от 28.04.2006 на имя ЗАО «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, при этом упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватывающего элемента.

2. Протектор по п.1, отличающийся тем, что углубления головок под ключ винтов для соединения частей корпуса между собой выполнены по форме

прямоугольника.

3. Протектор по п.1, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена соответствующей форме поперечного сечения кольцевого зазора на поверхности насосной установки.

4. Протектор по п.1, отличающийся тем, что углубления выполнены на корпусе методом литья или фрезерования.

5. Протектор по п.3, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена в виде шести - или восьмигранника.

6. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, при этом охватывающий элемент с одной стороны размещен в отверстии корпуса, а с другой стороны соединен с ней при помощи дополнительного разъемного соединения, при этом упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватываемого элемента.

7. Протектор по п.6, отличающийся тем, что углубления головок под ключ винтов для соединения частей корпуса между собой выполнены по форме прямоугольника.

8. Протектор по п.6, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена соответствующей форме поперечного сечения кольцевого зазора на поверхности насосной установки.

9. Протектор по п.6, отличающийся тем, что углубления выполнены на корпусе методом литья или фрезерования.

10. Протектор по п.8, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена в виде шести - или восьмигранника».

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

В подтверждение данного вывода в возражении приведены следующие материалы:

- конструкторская документация протектолайзера ПК-Г5 (далее - /1/);
- договор поставки №132 от 20.04.2005 (далее - /2/);
- спецификация № 008155 от 30.11.2005(далее - /3/);
- счет № Счп-00012 от 08.12.2005(далее - /4/);
- платежному поручению № 930 от 16.12.2005 (далее - /5/);
- товарная накладная № 6/Н (далее - /6/);
- счет-фактура № 6 от 10.02.2006 (далее - /7/);
- товарная накладная № 12/Н (далее - /8/);
- счет-фактура № 13 от 28.03.2006 (далее - /9/);
- платежное поручение № 418 от 14.04.2006 (далее - /10/);
- выписка из банка на 14.04.2006 (далее - /11/);
- договор транспортной экспедиции № 1-юр (далее - /12/);
- заявка на перевозку № 2(далее - /13/);
- акт № 1 от 28.02.2006 (далее - /14/);
- договор № 21-юр от 14.07.2005 (далее - /15/);
- спецификация №1 от 14.07.2005(далее - /16/);
- выписка из банка от 22.07.2005 (далее - /17/);
- платежное поручение № 758 от 22.07.2005 (далее - /18/);
- счет-фактура №33 от 30.11.2005 (далее - /19/);

- товарная накладная 27/Н от 30.11.2005 (далее - /20/);
- доверенность № 1732 на получение изделий (далее - /21/);
- счет-фактура №35 от 30.12.2005 (далее - /22/);
- товарная накладная 29/Н от 30.12.2005 (далее - /23/);
- авианакладная 906-0074 8252 от 30.12.2005 (далее - /24/);
- счет-фактура №1 от 13.01.2006 (далее - /25/);
- товарная накладная 1/Н от 13.01.2006 (далее - /26/);
- авианакладная 906-0075 1601 от 13.01.2006 (далее - /27/);
- патент РФ на полезную модель № 58597, опубл. 27.11.2006 (далее - /28/);
- ГОСТ 17475-80, Винты с потайной головкой классов точности А и В, Конструкция и размеры (далее - /29/);
- ГОСТ 1491-80 Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В, Конструкция и размеры (далее - /30/).

В возражении указано, что до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, разработано, производилось и продавалось на территории Российской Федерации устройство для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке по документации /1/, которое идентично устройствам по оспариваемому патенту и имеет то же назначение, при этом факт продажи этого устройства подтверждается документами /2/ - /27/.

В возражении приведена таблица 1 с сопоставительным анализом признаков полезной модели по независимому п. 1 формулы оспариваемого патента и признаков, присущих устройству по документации /1/.

Кроме того, в возражении анализируются признаки, содержащиеся в п.п. 1 и 6 вышеприведенной формулы, и признаки полезной модели по патенту /28/, которые, по мнению лица, подавшего возражение, также совпадают, что обуславливает несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и в сравнении с устройством по патенту /28/.

В возражении содержится просьба признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены патентообладателю, который в своем отзыве, поступившем в палату по патентным спорам 03.03.2010, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, об известности из документации /1/ и патента /28/ устройств, идентичных техническим решениям по независимым п.п. 1, 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту по следующим причинам:

- назначение устройства «Протектолайзер» по документации /1/, и смысловое содержание понятия «Протектолайзер» на основании технических и других справочниках установить не удалось, поэтому сравнить данное устройство с устройством по оспариваемому патенту не представляется возможным;

- согласно документации /1/ изображенное в ней устройство состоит из корпуса, хомута, скобы и винтов, при этом на сборочном чертеже изделия еще показаны кабель, двигатель и гидрозащита, однако неизвестно для чего предназначены эти детали, «с какой целью они установлены и какую функцию ... выполняют».

По мнению патентообладателя полезная модель по оспариваемому патенту имеет отличия в сравнении с устройством по документации /1/, а именно:

- корпус установлен с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора;

- защитное средство выполнено в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, защищающих электрический кабель;

- охватывающий элемент установлен на корпусе с возможностью прижатия электрического кабеля к его поверхности;

- разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватываемого элемента.

Кроме того, в отзыве указано, что патент /28/ «вообще не может быть принят во внимание, поскольку датой, с которой он стал доступен неопределенному кругу лиц, является дата публикации, т.е. 27.11.2006 , в то время как приоритет оспариваемого патента 55007 - 28.04.2006».

Дополнительно в отношении документов /1/ - /27/ в отзыве отмечено следующее:

- в документах фигурируют различные изделия, а именно, «Протектолайзер» марки ПК-Г5 (документы /15/ - /27/) или ПК-Г5-КНМ (документы /2/ - /11/), в то время как в документации /1/ на сборочном чертеже показан протектолайзер ПК-Г5.00.00 СБ;

- в представленных в возражении договорах в разделе «Предмет договора» отсутствуют сведения о купле-продаже изделий «Протектолайзер» марки ПК-Г5, т.е. отсутствуют сведения о передаче третьим лицам права собственности;

- ряд документов являются недействительными, поскольку не имеют печати и подписи;

- в документах /12/ - /14/ отсутствуют сведения о взаиморасчетах между «клиентом» и «экспедитором» (счета, накладные о принятии груза и др.), т.е. речь идет только о намерениях сторон по договору /12/;

- в документах /15/ - /27/ «суммы денежных средств по счетам и счетам-фактурам не согласуются, продукция на сумму 1 440 000,00 руб. оформлена, однако отсутствуют сведения об отправке и получении этой продукции на указанную сумму - 1 440 000,00 руб.».

- согласно товарной накладной /6/ от 10.02.06 продукция получена раньше срока вступления в силу (03.04.06) Дополнительного соглашения № 1 к договору /2/, оговаривающего условия поставки этой продукции, причем на

товарной накладной /6/ отсутствует печать грузополучателя - ООО «Базовый комплекс»;

- объединение различных технических решений, раскрытых в документации /1/ и патенте /28/, «имеющих различные «приоритеты» на том лишь основании, что отдельные изображения на чертежах и названия похожи» неправомерно.

В отзыве содержится просьба отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела 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 группы полезных моделей по этому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 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 соответствующей условиям 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 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 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 проводится в отношении признаков, содержащихся в независимых пунктах формулы полезной модели.

Анализ представленных в возражении и отзыве доводов, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в результате применения на территории Российской Федерации устройства по документации /1/ показал следующее.

В документации /1/ представлено в соответствии с обозначениями изображенных на чертежах ПК-Г5.00.00 СБ, ПК-Г5.00.03, ПК-Г5.00.04 ПК-Г5.00.05, ПК-Г5.00.06 узлов и деталей, принятых в системе ЕСКД, устройство

«Протектолайзер» марки ПК-Г5, предназначенное, как следует из данных чертежей, для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (ЭЦН).

В соответствии с договором /15/ и спецификацией /16/ ЗАО «Кэптив Нефтемаш» обязался передать в собственность ООО «Алмаз», протектолайзеры марки ПК-Г5 и ПК-Н5, которые в количестве 30 штук согласно счету-фактуре /19/ и товарной накладной /20/ были получены 30.11.2005 Чинякиным А.А. по доверенности /21/ ООО «Алмаз».

Таким образом, документы /15/ - /21/ подтверждают факт продажи и передачи ЗАО «Кэптив Нефтемаш» протектолайзеров ПК-Г5 в собственность ООО «Алмаз», а также то, что сведения об устройстве, представленном в документации /1/, стали общедоступными до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Устройство, изображенное на чертежах документации /1/, содержит:

корпус, состоящий из двух частей (поз. 1 и 2, чертежи ПК-Г5.00.00 СБ, ПК-Г5.00.05, ПК-Г5.00.06), выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора (между гидрозащитой и двигателем ЭЦН) и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса,

защитное средство, имеет два продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элемента,

охватывающий элемент (скобу), установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений,

упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, а головки винтов разъемного соединения частей корпуса расположены в нишах (чертежи ПК-Г5.00.00 СБ, ПК-Г5.00.03, ПК-Г5.00.04).

При этом целесообразно подчеркнуть, что нельзя согласиться с отнесением патентообладателем к отличительным следующим признакам:

- защитное средство выполнено в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, защищающих электрический кабель, т. к. в устройстве по документации /1/ среди прочих также имеются два продольно расположенных предохраняющих элемента;

- охватывающий элемент установлен на корпусе с возможностью прижатия электрического кабеля к его поверхности, т. к. на чертеже ПК-Г5.00.00 СБ показан зазор между нижней поверхностью концов скобы и частью корпуса, что обеспечивает возможность прижатие кабеля скобой при завинчивании винтов 5.

Устройство по п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в сравнении с устройством по документации /1/ имеет следующие отличительные признаки:

- охватывающий элемент установлен между продольно расположенными предохраняющими элементами,

- потайные головки винты дополнительных разъемных соединений расположены в нишах.

Что касается устройства по независимому п. 6 формулы данной полезной модели, то его отличительными признаками в сравнении с устройством по документации /1/ являются следующие признаки:

- указанный выше первый отличительный признак для устройства по п. 1 формулы;

- признак, характеризующий то, что один конец охватывающего элемента и корпус соединены одним дополнительным разъемным соединением, имеющим, соответственно, только одну потайную головку винта, размещенную в нише;

- признак, характеризующий размещение другого конца охватывающего элемента в отверстии корпуса.

Первый отличительный признак для устройств по п. 1 и п. 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту обусловлен тем, что эти устройства имеют два продольно расположенных (по отношению к кабелю или оси устройства) предохраняющих элемента, что определяется тем, что их основания расположены в одной плоскости, являющейся дном углубления под кабель.

Устройство по документации /1/ имеет четыре предохраняющих элемента (по два с каждой стороны кабеля), образованные углублением под кабель и поперечным проемом в корпусе, при этом основания всех этих четырех элементов расположены в одной плоскости, совпадающей с дном углубления и дном проема.

Однако, только два из четырех предохраняющих элементов устройства по документации /1/ являются продольно расположенными, а два других - согласно чертежу ПК-Г5.00.05 являются поперечными, т. к. имеют «в плане» размеры 16 мм и 19 мм, и длинная сторона этих элементов (19 мм) расположена поперек кабеля и продольной оси этого устройства.

При этом согласно чертежу ПК-Г5.00.00 СБ охватывающий элемент (скоба), находится у торцов продольных предохраняющих элементов, т. е. с боку, и расположен между парами продольных и поперечных предохраняющих элементов, а не между продольными предохраняющими элементами, как это оговорено для устройств по п. 1, 6 вышеприведенной формулы.

В отношении отличительного признака в части, характеризующей расположение в нишах головок винтов дополнительного соединения необходимо отметить следующее.

«Ниша» - углубление в стене для помещения украшений (статуй, ваз), предметов обстановки (кроватей, шкафов) и др. (далее - /31/), при этом «ключевым моментом» смыслового содержания этого понятия является то, что углубление выполняются именно в стене или стенке (Толковый словарь русского языка Ушакова, Под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г., ©

Яндекс 2007, ст. «Ниша, ст. «Стена», 4 значение).

В устройстве по документации /1/ нет ниш (в смысле вышеприведенных доводов и определений) для головок винтов дополнительного соединения охватывающего элемента и верхней части корпуса, а имеются только ниши для головок винтов соединения частей корпуса у его верхней части, что показано на чертеже ПК-Г5.00.05 (разрез А-А).

Перечисленные выше отличительные признаки являются существенными, т. к. напрямую влияют на указанный в описании оспариваемого патента технический результат по обеспечению фиксации скобой электрического кабеля в строго заданном положении, поскольку размещение головок винтов соединения в нишах (или одного из концов скобы в отверстии корпуса) обеспечивает снижение вероятности нарушения соединения за счет внешнего воздействия и смещения скобы и соответственно кабеля.

Что касается доводов, приведенных в возражении в отношении условия патентоспособности «новизна» и известности из уровня техники патента /28/, то, как правомерно отмечено в отзыве патентообладателем, указанный патент не может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, т. к. опубликован после подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

Что касается документов, приложенных к возражению и содержащих упоминание об устройствах марки ПК-Г5-КНМ, то в возражении отсутствует техническая документация на устройства указанной марки, на основании которой можно судить о конструкции данного устройства.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

По результатам рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, представлено особое мнение. Доводы технического характера, представленные в особом мнении, подробно проанализированы выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 55007 оставить в силе.