

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, введённого в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 НПЦ «Анод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2007 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №38874, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №38874 "Торцевое уплотнение вала агрегата (варианты)" выдан по заявке №2004105434/20 с приоритетом от 25.02.2004 на имя Бушуева Виктора Ивановича со следующей формулой полезной модели:

«1. Торцевое уплотнение вала агрегата, содержащее уплотнительный узел, расположенный в корпусе, включающий первую и вторую разъемные части, выполненные, например, в виде фланцев, зафиксированные между собой соответствующими торцовыми кольцевыми выступами и впадинами, выполненными на фланцах, и закрепленные на корпусе агрегата, причем внешний номинальный диаметр кольцевого выступа на левой торцовой поверхности первой части корпуса торцевого уплотнения, фиксирующейся в корпусе сальниковой камеры агрегата, выполнен равным номинальному диаметру сальниковой камеры агрегата, отличающееся тем, что внутренний номинальный диаметр кольцевой впадины на правой торцовой поверхности первой части корпуса торцевого уплотнения выполнен равным внутреннему номинальному диаметру кольцевого выступа на левой торцовой поверхности второй части корпуса торцевого уплотнения и является

первым стыковочным диаметром.

2. Уплотнение по п.1, отличающееся тем, что корпус торцевого уплотнения содержит третью разъемную часть, которая выполнена, например, в виде фланца и расположена перед первой частью корпуса торцевого уплотнения, и зафиксирована правой кольцевой впадиной на левом выступе первой части корпуса торцевого уплотнения, причем внутренний номинальный диаметр данной кольцевой впадины выполнен равным внутреннему номинальному диаметру кольцевого выступа на левой стороне первой части корпуса торцевого уплотнения и является вторым стыковочным диаметром.

3. Уплотнение по п.2, отличающееся тем, что оно содержит расположенный в сальниковой камере агрегата холодильник, внутренний номинальный диаметр кольцевой впадины на правой торцовой стороне холодильника, фиксирующейся на третьей части корпуса торцевого уплотнения, выполнен равным внутреннему номинальному диаметру сальниковой камеры агрегата.

4. Уплотнение по п.1, отличающееся тем, что корпус торцевого уплотнения содержит третью разъемную часть, выполненную, например, в виде втулки, которая расположена между первой и второй частями корпуса торцевого уплотнения и зафиксирована на них торцевыми кольцевыми впадинами, внутренний номинальный диаметр которых выполнен равным первому стыковочному диаметру.

5. Торцевое уплотнение вала агрегата, содержащее уплотнительный узел, расположенный в корпусе, включающий первую и вторую разъемные части, выполненные, например, в виде фланцев, зафиксированные между собой соответствующими торцевыми кольцевыми выступами и впадинами, выполненными на фланцах, и закрепленные на корпусе агрегата, причем, внешний номинальный диаметр кольцевого выступа на левой торцовой поверхности первой части корпуса торцевого уплотнения, фиксирующейся в корпусе сальниковой камеры агрегата, выполнен равным номинальному диаметру сальниковой

камеры агрегата, отличающееся тем, что внутренний номинальный диаметр кольцевой впадины на правой торцовой поверхности первой части корпуса торцевого уплотнения, фиксирующейся на левом кольцевом выступе второй части корпуса торцевого уплотнения, выполнен равным первому стыковочному диаметру.

6. Торцевое уплотнение вала агрегата, содержащее уплотнительный узел, расположенный в корпусе, включающий первую и вторую разъемные части, выполненные, например, в виде фланцев, зафиксированные между собой соответствующими торцевыми кольцевыми выступами и впадинами, выполненными на фланцах, и закрепленные на корпусе агрегата, причем внешний номинальный диаметр кольцевого выступа на левой торцовой поверхности первой части корпуса торцевого уплотнения, фиксирующейся в корпусе сальниковой камеры агрегата, выполнен равным номинальному диаметру сальниковой камеры агрегата, отличающееся тем, что внутренний номинальный диаметр кольцевого выступа на левой торцовой поверхности второй части корпуса торцевого уплотнения, фиксирующейся в правой кольцевой впадине первой части корпуса торцевого уплотнения выполнен равным второму стыковочному диаметру».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2007, мотивированное несоответствием независимого п. 1 оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

Договор поставки № 2001/5-4 от 15.05.2001 на 3 листах в 1 экз. - далее [1];

Спецификация №14 к договору поставки № 2001/5-4 от 15.05.2001

на 1 листах в 1 экз. - далее [2];

Монтажный чертеж уплотнение торцовое на 1 листах в 1 экз. - далее [3];

Спецификация на 2 листе в 1 экз. - далее [4];

Сборочный чертеж уплотнение торцовое на 1 листах в 1 экз. - далее [5];

Чертеж Фланец на 1 л. в 1 экз. - далее [6];

Чертеж Фланец на 1 л. в 1 экз. - далее [7];

Накладная № 10/63 от 31.10.2002 на 1 л. в 1 экз. - далее [8];

Счет-фактура №302 от 31.10.2002 на 1 л. в 1 экз. - далее [9].

В возражении указано, что представленные в возражении источники информации: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], подтверждают разработку, изготовление и продажу торцовых уплотнений 50 УТТ.

Данное техническое решение, по мнению лица, подавшего возражение, содержит все существенные признаки независимого п. 1 формулы оспариваемой полезной модели и, следовательно, оспариваемая полезная модель в части независимого пункта 1 не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, полученном 04.12.2007 представил уточненный вариант формулы оспариваемой полезной модели.

В письме патентообладателя от 12.05.2008 также содержится уточненный вариант формулы оспариваемой полезной модели.

От лица, подавшего возражение, 07.02.2008 поступило письмо, в котором представлены следующие документы:

Счет № 120 от 28.05.2002 на 1 л. в 1 экз. - далее [10];

Платежное поручение № 791 от 17.06.2002 на 1 л. в 1 экз. - далее [11].

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Закон и 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).

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующим условиям патентоспособности, если она является новой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности новизна, если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

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 (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с п. 3.2.4.3.(1.1) Правил 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 соответствии с п. 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

В соответствии со ст. 20 Закона, заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана, в объеме признаков, содержащихся в формуле полезной модели, указанной выше.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», было установлено, что в соответствии с источником информации [1] – договором поставки № 2001/5-4 от 15.05.2001 и [2] - спецификацией №14 к этому договору, лицо, подавшее возражение, обязалось передать покупателю - ОАО «Сибур-Нефтехим» торцовые уплотнения 50УТТ.

Факт передачи торцовых уплотнений 50УТТ продавцом - НПЦ

«Анод» к покупателю - ОАО «Сибур-Нефтехим» подтверждают счет [10] платежное поручение [11], счет-фактура [9] и накладная [8].

Из приведенных в возражении источников информации [3], [5], [6] и [7] представляющих собой сборочный, монтажный и деталировочный чертежи, а также из спецификации к ним [4], известны все существенные признаки независимого п. 1 оспариваемой полезной модели.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту в части независимого п. 1 не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

В обоих вариантах уточненной формулы, представленных в письмах от 04.12.2007 и от 12.05.2008, патентообладатель внес изменения в первый независимый пункт, включив в него признаки зависимого п. 2. Однако, заявителем не была раскрыта причинно-следственная связь между признаками,ключенными в независимый п. 1 уточненной формулы и техническим результатом, и, следовательно, нет оснований полагать, что вышеуказанные признаки являются существенными.

Кроме того, были внесены изменения в два других независимых пункта, а также добавлен еще один независимый пункт, отсутствовавший в первоначальной формуле изобретения.

Палата по патентным спорам не сочла возможным предложить патентообладателю внести вышеуказанные изменения в формулу оспариваемой полезной модели, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона, заявитель имеет право внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на полезную модель.

Таким образом, формула оспариваемой полезной модели, характеризующая группу полезных моделей, содержит независимый п. 1, не соответствующий условию патентоспособности «новизна» и,

следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 06.08.2007, патент РФ на полезную модель № 38874 признать недействительным полностью.**