

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 возражение от 25.11.2009 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 34106, поданное Калининым О.Б. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 34106 на полезную модель “Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях” выдан по заявке №2003122415/20 с приоритетом от 11.07.2003 на имя ООО “Ультразвуковая техника - Инлаб” (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“1. Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях, содержащее станину, на которой расположен узел сменного инструмента, состоящего из инструмента и корпуса, в котором расположена ультразвуковая головка, выполненная в виде ультразвукового преобразователя с волноводом, механизм подвески ультразвуковой головки и устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки, отличающееся тем, что инструмент жестко связан с торцом волновода ультразвуковой головки посредством резьбового соединения.

2. Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях по п.1, отличающийся тем, что устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки выполнено в виде гильзы, в торце которой выполнено отверстие с кольцевой гайкой, обжимающее преобразователь.

3. Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях по п.2, отличающийся тем, что второй торец гильзы соединен с тормозной муфтой.

4. Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях по п.2 или 3, отличающееся тем, что на втором торце гильзы размещены штуцеры для подачи воды.

5. Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях по любому из п.п.2-4, отличающееся тем, что механизм подвески ультразвуковой головки состоит из второй гильзы, снабженной фланцами, соединенными с корпусом пружинными тягами, и установленной на первой по скользящей посадке.

6. Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях по любому из п.п.1-5, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде рам, соединенных друг с другом жесткими ребрами.”

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

В возражении указано, что:

“Основанием для признания полезной модели по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности “новизна” является известность из уровня техники средства того же назначения, что и запатентованная полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения... Сведения об этом средстве стали известными в результате его использования на территории Российской Федерации... Указанным средством является устройство, изготовленное ООО “Ультразвуковая техника - Инлаб”, переданное ОАО “ВНИИТ нефть” и использованное на трубной базе в г.Бузулук.

В качестве документального подтверждения даты, с которой сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования на территории Российской Федерации, стали общедоступными, в возражении использованы материалы уголовного дела №564676, возбужденного

прокуратурой Петроградского района Санкт-Петербурга...”.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

– Постановление о прекращении уголовного дела от 10.03.2006 (далее – [1]);

– Договор на создание и поставку научно-технической продукции от 01.12.2001 (далее – [2]);

– Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №446.01 от 01.12.2001 (далее – [3]);

– Протокол дополнительного допроса подозреваемого от 13.02.2004 (далее – [4]);

– Фотографии установки ультразвукового упрочнения и коррекции резьб, поставленной ООО “Ультразвуковая техника - Инлаб” в г.Бузулук (далее – [5]);

– Фотографии установки ультразвукового упрочнения и коррекции резьб, поставленной ООО “Ультразвуковая техника - Инлаб” в г.Бузулук с обозначением деталей установки позициями, проставленными лицом, подавшим возражение (далее – [6]);

– Заключение В.Е. Китайского по уголовному делу №564676, находящемуся в производстве в прокуратуре Петроградского района г. Санкт-Петербурга от 16.01.2004 (далее – [7]);

– Рапорт прокурору Санкт-Петербурга от следователя прокуратуры (далее – [8]);

– Интернет-распечатка, Большая советская энциклопедия, статья “Ультразвуковая обработка” (далее – [9]);

– Интернет-распечатка, Большая советская энциклопедия, статья “Концентратор акустический” (далее – [10]);

– Интернет-распечатка, Большая советская энциклопедия, статья “Волновод акустический” (далее – [11]).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.04.2010 патентообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором

указывается, что "... договор № 446.01, акт сдачи-приемки работ от 30.04.2002 и 2 фотографии установки, которая была поставлена в соответствии с указанным договором... не являются общедоступными, они появились у истца в результате возбуждения уголовного дела, материалы которого во время расследования являются закрытыми".

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

С учетом даты поступления заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели по указанному 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 17.04.1998 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №132 и от 13.11.2000 №223) (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

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.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом,

получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, об известности сведений о признаках формулы оспариваемой полезной модели из уровня техники в результате использования на территории Российской Федерации изделия, содержащего эти признаки до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлены договор, предметом которого является “изготовление и поставка установки коррекции резьбы ниппеля труб НКТ О 60, 73 и 89 мм – 2 шт. и установки коррекции резьбы муфт труб НКТ О 60, 73 и 89 – 1 шт., проведение шеф-монтажных работ” [2], акт сдачи-приемки выполненных работ [3], протокол дополнительного допроса подозреваемого [4] и рапорт прокурору от следователя прокуратуры [8].

Единственным материалом, из которого можно почерпнуть информацию о каких-либо конструктивных признаках установки, являются фотографии [5], [6].

При этом, данные фотографии содержат штамп прокуратуры, однако не имеют официальной отметки о наименовании изображенного на них изделия. Сделанная на фотографиях надпись от руки (без указания на то, кто и когда ее сделал) не позволяет установить, является ли изображенная на фотографиях установка той же, о которой идет речь в договоре [2] и акте сдачи-приемки [3] (на подписи к фотографиям указано, что установка является ультразвуковой, однако в договоре [2] и акте сдачи-приемки [3] данный признак отсутствует). Положения деталей установки на фотографии [6] проставлены лицом, подавшим возражение.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, и подтверждаемого интернет-распечатками [9] – [11], о том, что ультразвуковая головка, выполненная в виде ультразвукового преобразователя с волноводом, характеризует ультразвуковые инструменты. Однако, отсутствует документальное подтверждение того, что изображенная на фотографиях установка является ультразвуковой.

При этом, следует отметить, что на вышеуказанных фотографиях не просматриваются следующие признаки оспариваемой полезной модели:

- в корпусе расположено устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки;
- инструмент жестко связан с торцом волновода ультразвуковой головки посредством резьбового соединения.

В отношении элемента конструкции, обозначенного на фотографии [6] позицией 6 (устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки), целесообразно подчеркнуть, что он соответствует позиции 9 (тормозная муфта) в материалах оспариваемой полезной модели.

В отношении заключения Китайского [7] необходимо отметить следующее. В постановлении [1] нет сведений об исследовании судом данного заключения, а лишь упомянуто о его наличии и приведено краткое содержание (постановление касается прекращения уголовного дела). Следовательно, данное заключение не может быть принято к рассмотрению.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” (см. пункт 1 статьи 5 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 34106 оставить в силе.