

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 23.06.2006 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 38817, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №38817 на полезную модель "корпус элемента погружной установки для добычи нефти" выдано на имя Л.Х. Балдаева (далее – патентообладатель) по заявке №2004101897/20 с приоритетом от 30.01.2004 со следующей формулой полезной модели:

1. Корпус элемента погружной установки для добычи нефти, выполненный из конструкционной стали с нанесенным на его наружную поверхность покрытием, отличающийся тем, что покрытие выполнено в виде напыленного слоя на основе порошковой смеси, включающей в себя железо, хром, никель, молибден, кремний и углерод, при этом толщина покрытия составляет 0,05 - 1,2 мм.

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), патентным поверенным РФ А.Е. Груниной по поручению ООО "Плазма" г. Бугульма, Республика Татарстан (далее – лицо, подавшее возражение) было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Данное утверждение обосновано следующим:

"поставка и выполнение корпусов элементов погружной установки с нанесенным на них покрытием по патенту №38817 осуществлялась согласно

договору №406-2п от 11.04.2006".

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, "до даты приоритета оспариваемой полезной модели имело место открытое применение в Российской Федерации изделия, признаки которого совпадают с признаками независимого пункта формулы полезной модели по свидетельству №38817", следовательно полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

К возражению приложены копии следующих документов и материалов:

- договор-подряда № 406-2п от 11.04.2003 между ООО "Борец-двигатели" и ООО "Технологические системы защитных покрытий" (ТСЗП) с приложением соглашения № 406-2/1п от 22.12.2003 на 10 л.[1];

- технические требования к защитному покрытию корпусов статора, концевых деталей электродвигателей и правила приемки – ТТ- ЗПК- 04.03 с приложением №1 на 4 л. [2];

- приложения к договору [1] – спецификации изделий №№ 1-19, переданных Заказчиком Подрядчику на 19 л. [3];

- счета за 2003 на выполнение работ на 12 л. [4];

- счета-фактуры, акты - приемки, товарные накладные на 23 л. [5];

- перечень номеров корпусов с приложением акта сверки на 2 л. [6];

- акт-сверки за 2003 год ООО "ТСЗП" на 1 л. [7];

- перечень выполненных заказов за период с 01.01.2003 по 31.05.2003 на 2 л. [7];

- письмо на бланке "ООО ТСЗП" за подписью заместителя генерального директора А. Г. Чуйко, касающееся изготовления изделий с покрытием от 19.05.2003 на 1 л. [8];

- письмо на бланке "ООО ТСЗП" за подписью заместителя генерального директора А. Г. Чуйко, касающееся изготовления изделий с покрытием от 14.04.2003 на 1 л. [9];

- письмо на бланке "ООО ТСЗП" за подписью заместителя генерального директора А. Г. Чуйко, касающееся изготовления изделий с покрытием от 21.04.2003 на 1 л. [10];

- письмо на бланке "ООО ТСЗП" за подписью заместителя генерального директора А. Г. Чуйко, касающееся изготовления изделий с покрытием от 06.05.2003 на 1 л. [11];

- письмо на бланке "ООО ТСЗП" за подписью заместителя генерального директора А. Г. Чуйко, касающееся изготовления изделий с покрытием от 15.05.2003 на 1 л. [12];

- габаритные чертежи изделий с покрытием предприятия ОАО "Борец" на 6 л. [13];

- Журнал "компрессорная техника и пневматика" №8, 2003 г. на 4 л. [14];

На основании представленных материалов и приведенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 38817 на полезную модель недействительным полностью.

Копия возражения была направлена 12.07.2006 в установленном порядке патентообладателю с уведомлением о дате заседания коллегии, запланированной на 23.08. 2006.

Заседание коллегии по просьбе представителя патентообладателя было перенесено на 18.09.2006.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения на заседании коллегии 18.09.2006, в котором приведены следующие доводы:

По мнению патентообладателя, источники информации, указанные в возражении, не являются общедоступными и содержат конфиденциальные сведения.

Кроме того, в отзыве отмечено, что данные документы подложны и направлены патентообладателем на экспертизу по установлению их подлинности.

Далее патентообладатель анализирует представленные документы и отмечает, что:

- в Договоре [1] "нет расшифровки самого покрытия, а также перечня изделий на которые оно наноситься, при этом Технические требования [2] "лишь косвенно указывают на соответствие состава указанного в Договоре [1] покрытия составу покрытия в Технических требованиях [2]";

- в приложении к Договору [1] - Спецификациях [3] не указано то, что передаваемые изделия (статор, концевые детали, головка и т.д.) являются корпусами элементов погружной установки для добычи нефти, при этом "спецификации с №1 по №11 относятся к периоду на который распространяется право преждепользования";

- Счета [4] и Счета-фактуры [5] "были выписаны на выполнение работ, связанных с нанесением покрытия на корпуса электродвигателей, концевые детали и основание, но при этом в указанных документах [4], [5] состав покрытия не раскрывается, а сами документы не содержат отметок о том, что выписывались в соответствии с Договором" [1];

- в документе [6] "отсутствуют пометки о том, в связи с чем составлен данный перечень", что позволяет предположить, что "такие корпуса изготовлены в качестве испытательной серии для собственных нужд";

- Перечень заказов [7], выполненных по договору [1], включает в себя изделия, изготовленные до даты заключения Договора [1];

Кроме того, по мнению патентообладателя "в возражении не содержится всей совокупности существенных признаков оспариваемой полезной модели", в частности "отсутствует признак, описывающий выполнение покрытия на наружной поверхности корпуса элемента погружной установки, а также признак, касающийся интервала возможной толщины покрытия".

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

С учётом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству правовая база для проверки охраноспособности полезной модели по патенту №38817 включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 30.06.2003 рег. №4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводится экспертиза, в процессе которой проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 5 Закона не осуществляется.

Согласно подпункту "а" пункта 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным Законом.

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.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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 (2) 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;
- для визуально воспринимаемых источников информации - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объеме формулы полезной модели, приведенной выше.

Анализ представленных документов показал следующее.

Совокупность документов по источникам информации [2], [3], [5] - [13], позволяет сделать вывод о том, что предприятие "ООО ТСЗП" до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изготовило и реализовало техническое средство, характеризующееся всеми признаками, присущими полезной модели по оспариваемому патенту в объеме ее формулы.

Так из документа [12] следует, что предприятие "ООО ТСЗП" изготовило из трубных заготовок значительное количество корпусов погружного оборудования для добычи нефти, в частности корпусов статоров из конструкционной стали с коррозионно-стойким порошковым покрытием, включающим Fe, Cr, Ni, Mo, Si, C и нанесенным по технологии HVOF методом газотермического напыления, подвергло изделия испытаниям, пронумеровало и поставило предприятию ООО "БОРЕЦ-ДВИГАТЕЛИ" для использования на российском рынке. При этом толщина покрытия, как следует из документов [8] - [11] варьируется от 0,05 – 1,3

мм.

Сведения из сборочного чертежа [13] и спецификации №1 [3] указывают на то, что известный элемент погружной установки для добычи нефти, в частности корпус статора ЭД002.01.100-01СБ, как и полезная модель по оспариваемому патенту выполнен из конструкционной стали (ст.35), с нанесенным на его наружную поверхность покрытием марки ТСЗП - ВС-0013.63, выполненным в соответствии с Техническими требованиями [2], в которых раскрыт состав покрытия указанной марки, включающий порошок железа, хрома, никеля, молибдена, кремния и углерода. Данный состав покрытия идентичен составу покрытия по оспариваемому патенту.

В соответствии со счетами-фактурами №148 и №414 [5] и сведениями, приведенными в перечне выполненных заказов за период с 01.01.2003 по 01.05.2003 [7], о произведенной оплате по данным фактурам, предприятие "ООО ТСЗП" осуществило продажу корпусов погружного оборудования для добычи нефти, в частности известного

"корпуса статора ЭД002.01.100-01СБ" (поз. 3 и 9 перечня [7]), с напыленным на него коррозионно-стойким покрытием конкретного состава, включающего порошок железа, хрома, никеля, молибдена, кремния и углерода,

При этом необходимо отметить, что продажа известного изделия была осуществлена согласно [7], до даты приоритета оспариваемого патента и до даты наступления периода авторской льготы.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о применении на территории Российской Федерации известного средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, до даты ее приоритета, что обуславливает несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Таким образом, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что полезная модель по оспариваемому свидетельству не может быть признана соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается доводов патентообладателя, представленных в письме от 21.09.2006, то, необходимо отметить, что по сути они полностью повторяют доводы, представленные в отзыве от 15.09.2006, которые учтены в данном решении.

Что же касается договора [1], представленного лицом, подавшим возражение, следует согласиться с патентообладателем, что он заключен после документально подтвержденной даты продажи известного средства.

Поскольку исполнение данного договора не подтверждено документально, он не был принят во внимание при рассмотрении возражения.

Однако, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, указанный договор в совокупности с приложенными к нему спецификациями [3] свидетельствует о намерениях "ООО ТСЗП" и в дальнейшем выполнять работы по изготовлению покрытия ТСЗП-ВС-

0013.63 на корпусах элементов погружных установок для добычи нефти.

В отношении мнения патентообладателя, что представленные лицом, подавшим возражение, документы сомнительны и являются "грубой подделкой", необходимо отметить следующее.

Установление подлинности документов не является прерогативой Палаты по патентным спорам.

Что касается представленных акта экспертного исследования от 30.09.2006 и письма от 21.09.2006 Руководителя ООО "Борец", подтверждающих, по мнению патентообладателя, факт фальсификации, следует отметить, что они не могут служить доказательствами того, что документы, приложенные к возражению поддельны.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.06.2006 и признать патент Российской Федерации на полезную модель №38817 недействительным полностью.**



