

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 23.10.2009 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПромНефтеМаш» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 79928, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 79928 на полезную модель «Плашка» выдан по заявке № 2008123576/22 с приоритетом от 10.06.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АСА» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Плашка для фиксации труб, представляющая собой сектор полого цилиндра, имеющий с внешней стороны гладкую поверхность для соединения с поверхностью клина, а на внутренней вогнутой поверхности перпендикулярно образующей расположенные параллельные наклонные зубчатые выступы для взаимодействия с цилиндрической поверхностью трубы, отличающийся тем, что сталь, из которой изготовлена плашка, содержит бор в соотношении от 0,001 до 0,005% и железо, хром, марганец, никель – остальное.»

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».

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту были известны сведения о применении изделия аналогичного плашке по оспариваемому на территории Российской Федерации. В возражении отмечено, что доказательством применения

плашек гидроключа, содержащих все признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту № 79928 на территории РФ, являются договоры поставки, заключенные до даты приоритета полезной модели между ООО ПКФ «ПромНефтеМаш» и ООО «Экотон», а также между ООО ПКФ «ПромНефтеМаш» и ООО «Мамонтовский КРС», счета-фактуры, акты и товарные накладные, подтверждающие, что поставка плашек в соответствии с договорами была произведена».

Кроме того, в возражении указано, что «известность запатентованной конструкции плашки подтверждается сведениями из Каталога запасных частей для гидравлических ключей и спайдеров производства компании «НЕФТЬ-СЕРВИС».

В подтверждение данного вывода к возражению приложены копии следующих материалов:

- Договор № 01/10 поставки материально-технических ресурсов от 10.01.2006 (далее – [1]);
- спецификация № 1 к Договору поставки № 01/10 (далее – [2]);
- чертеж ПНМ 13.01.001 (далее – [3]);
- чертеж ПНМ 13.01.003 (далее – [4]);
- чертеж ПНМ 13.01.004 (далее – [5]);
- приказ № 2-1 от 01.12.2005 «Об утверждении эталонных чертежей» (далее – [6]);
- платежное поручение № 288 от 10.03.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [7]);
- платежное поручение № 737 от 22.05.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [8]);
- платежное поручение № 768 от 01.06.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [9]);
- платежное поручение № 809 от 04.07.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [10]);

- платежное поручение № 13 от 17.07.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [11]);
- платежное поручение № 162 от 21.08.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [12]);
- платежное поручение № 563 от 03.11.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [13]);
- платежное поручение № 647 от 21.11.2006 по Договору поставки № 01/10 (далее - [14]);
- счет – фактура № 35 от 08.09.2006 (далее - [15]);
- товарная накладная № 35 от 08.09.2006 (далее - [16]);
- счет – фактура № 22 от 22.06.2006 (далее - [17]);
- товарная накладная № 22 от 22.06.2006 (далее - [18]);
- счет – фактура № 16 от 22.05.2006 (далее - [19]);
- товарная накладная № 16 от 22.05.2006 (далее - [20]);
- счет – фактура № 3 от 26.02.2006 (далее - [21]);
- товарная накладная № 3 от 26.02.2006 (далее - [22]);
- письмо общества с ограниченной ответственностью «Экотон» (далее - [23]);
- Договор № 12/27 поставки материально-технических ресурсов от 27.12.2005 (далее – [24]);
- дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки № 12/27 (далее – [25]);
- спецификация № 1 к дополнительному соглашению № 2 к Договору поставки № 12/27 (далее – [26]);
- платежное поручение № 66 от 18.08.2006 по Договору поставки № 12/27 (далее - [27]);
- платежное поручение № 711 от 20.09.2006 по Договору поставки № 12/27 (далее - [28]);
- платежное поручение № 709 от 21.09.2006 по Договору поставки № 12/27 (далее - [29]);

- счет – фактура № 32 от 31.08.2006 (далее - [30]);
- товарная накладная № 32 от 31.08.2006 (далее - [31]);
- счет – фактура № 43 от 07.11.2006 (далее - [32]);
- товарная накладная № 43 от 07.11.2006 (далее - [33]);
- Паспорт на плашку гидроключа 73 мм – 2 7/8” (45.293 В) (далее - [34]);
- Паспорт на плашку гидроключа 89 мм – 3 1/2” (45.293 С) (далее - [35]);
- справочник (марка стали 20ХГНР) (далее - [36]);
- результаты испытаний экспериментальных вкладышей на спайдер (далее - [37]);

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, запатентованная плашка была известна до даты приоритета оспариваемой полезной модели из следующих источников информации:

- Руководство по эксплуатации ГКТ.000.000РЭ (далее - [38]);
- Каталог запасных частей для гидравлических ключей и спайдеров (далее - [39]).

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

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, представленном на заседании коллегии от 03.03.2010, выразил несогласие с мотивами возражения. По мнению патентообладателя признаки формулы по оспариваемому патенту известны только из чертежей [3]-[5], однако они, как и другие представленные в возражении материалы [1], [2], [6]–[22], [24]–[33], [37]–[39] не являются общедоступными.

На основании изложенного, патентообладатель считает полезную модель по оспариваемому патенту соответствующей условию патентоспособности «новизна».

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 полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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.

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 (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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.3 Правил ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

– 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 патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ представленных в возражении и отзыве доводов в отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Печатная продукция [38] – [39] не содержит ни даты подписания в печать, ни даты выпуска в свет (см. подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ). Более того, в возражении не приведено каких-либо документальных доказательств распространения каталога [39], а также депонирования или регистрации в уполномоченных на это органах руководства [38]. Таким образом, печатные материалы [38] – [39] не могут быть включены в уровень техники в отношении оспариваемого патента в качестве общедоступных источников информации.

Что касается мнения лица, подавшего возражения, об использовании на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого патента устройства, содержащего все признаки приведенной выше формулы, то необходимо отметить следующее.

Приказ [6] свидетельствует только о намерении лица, подавшего возражение, производить плашки согласно чертежам [3] – [5] с 01.12.2005, а письмо [37] – о факте проведения на 24.01.2006 «... испытаний экспериментальных вкладышей ...». Таким образом, документы [6] и [37] не подтверждают доводов о введении в гражданский оборот изделий, выполненных по чертежам [3] – [5], т.е. не свидетельствуют об общедоступном использовании на территории Российской Федерации упомянутых изделий.

Что касается материалов [1], [2] [7]– [23], [24]– [33], [36] то они также не могут быть приняты в качестве сведений, достоверным образом подтверждающих применение в Российской Федерации вкладышей, изготовленных по чертежам [3] – [5], в соответствии с нижеследующими обстоятельствами.

В материалах [1], [2] [7]– [22], [24]– [33] имеется упоминание о таких товарах, как «Плашка 60мм 2 3/8», «Плашка 73мм 2 7/8» и «Плашка 89мм 3 1/2».

Однако на чертежах [3] – [5] указаны иные наименования изделий, а именно «Плашка 2 3/8 (№45.293А)», «Плашка 2 7/8 (№45.293В)» и «Плашка 3 1/2 (№45.293С)». Анализ приведенных в возражении материалов показал, что цифры в приведенных выше наименованиях изделий указывают на диаметры насосно-компрессорных труб, для фиксации которых данные плашки предназначены. При этом в материалах [1], [2] [7]– [22], [24]– [33] эти типоразмеры продублированы, как в миллиметрах, так и в дюймах, а наименования изделий на чертежах [3] – [5] содержат только размерность, выраженную в дюймах. Об этом же свидетельствует и письмо [23], согласно которому плашки, поставляемые в соответствии с договором [1], обладали следующей маркировкой «2 3/8 (60 мм.)», «2 7/8 (73 мм.)» и «3 1/2 (89 мм.)», т.е. маркировались согласно ассортименту труб, совместно с которыми предполагалось их дальнейшее применение.

Таким образом, наименования изделий в указанных материалах [1], [2] [7]– [22], [24]– [33] и чертежах [3] – [5] характеризуют только функциональное назначение данных изделий, а также стандартизированный типоразмер труб, для которых они применяются, то есть, нет оснований однозначно утверждать, что продавались трубы именно по чертежам [3] – [5].

Кроме того, следует обратить внимание на то, что согласно паспортам [34] и [35] плашки для фиксации труб размером 73 мм и 89 мм, обладают соответственно каталожным номером 45.293В и 45.293С. При этом в представленном каталоге [39] изделия, обладающие указанными каталожными номерами отсутствуют. В группе «стопорное устройство» каталога [39] указана плашка под номером 45209, которая не упоминается в материалах [1], [2] [7]– [22], [24]– [33]. Кроме того, в паспорте [35] указан чертеж ПНМ 13.02.001, который отсутствует среди чертежей [3] - [5].

Таким образом, доводы возражения о том, что материалы [1] , [2], [6]– [36] свидетельствуют о применении в Российской Федерации изделий, выполненных по чертежам [3] - [5] нельзя признать убедительными.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что представленное возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие оспариваемой полезной модели условию охраноспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 79928 оставить в силе.