

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 ЗАО «Технопротект» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2007 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №61333, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №61333 "Протектолайзер для защиты кабельного удлинителя погружной погружной насосной установки УЭЦН" выдан по заявке №2006134224/22 с приоритетом от 25.09.2006 на имя Открытого Акционерного Общества «Бугульминский электронасосный завод» со следующей формулой полезной модели:

«Протектолайзер для защиты кабельного удлинителя погружной насосной установки, содержащий двухдетальный корпус, состоящий из шарнирно сочлененных между собой крышки и захвата, разъемное замковое соединение с крепежными элементами и защитный хомут, отличающийся тем, что корпус протектолайзера выполнен с возможностью посадки как на цилиндрическую, так и на шестигранную шейку основания насоса и гидрозащиты, причем фиксация от углового перемещения при использовании основания с круглой шейкой обеспечивается проточкой в крышке протектолайзера путем посадки на лыску фланца основания, а защитный хомут крепится на крышке винтами с радиальным зазором, обеспечивающим фиксацию кабельного удлинителя различного поперечного сечения от продольного перемещения»

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, 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), поступило возражение от 28.02.2007, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Чертежи ПЗТ №4 Протектор защиты токоввода на 1 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- Счет-фактура от 26.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [2]);
- Товарная накладная №5 от 26.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [3]);
- Платежное поручение №12 от 18.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [4]);
- Счет №1 от 10.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [5]);
- Спецификация №1 от 20.12.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [6]);
- Счет-фактура от 18.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [7]);
- Товарная накладная №1 от 18.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [8]);
- Платежное поручение №293 от 18.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [9]);
- Платежное поручение №166 от 10.02.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [10]);
- Платежное поручение №274 от 14.02.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [11]);
- Счет №3 от 11.01.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [12]);
- Доверенность на 1 л. в 1 экз. (далее - [13]);
- Спецификация №8 от 27.05.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [14]);

- Паспорт протектора защиты кабельного удлинителя (токоввода) - ПЗТ на 1 л. в 1 экз. (далее - [15]).

В возражении указано, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели с января 2006 г. на территории РФ использовался «протектор защиты кабельного удлинителя (токоввода) – ПЗТ №4 (для УЭЦН)», выпускаемый ЗАО «Технопроект».

По мнению лица, подавшего возражение из чертежа [1] следует, что протектор защиты кабельного удлинителя (токоввода) - ПЗТ №4 содержит двухдетальный корпус, состоящий из шарнирно сочлененных между собой крышки и захвата, разъемного замкового соединения с крепежными элементами и защитного хомута, корпуса протектора, выполненного с возможностью посадки как на цилиндрическую, так и на шестигранную шейку основания насоса и гидрозащиты, проточку, выполненную в крышке, для фиксации протектора от углового перемещения в случае его установки на погружную насосную установку с круглой шейкой, защитный хомут.

Следовательно, известное устройство «ПЗТ №4» известное из источника информации [1] содержит все существенные признаки независимого пункта оспариваемой полезной модели.

Лицо, подавшее возражение, представило следующие документы: счет-фактуру [2], товарную накладную [3], платежное поручение [4], счет [5], спецификацию [6], счет-фактуру [7], товарную накладную [8], платежное поручение [9], платежное поручение [10], платежное поручение [11], счет [12], доверенность [13], спецификация [14], которые по его мнению, подтверждают общедоступность сведений об устройстве «ПЗТ №4».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своих отзывах по мотивам возражения, полученным 14.07.2008 и 16.10.2007 (на

заседании коллегии) отметил, что из устройства «ПЗТ №4» не известно крепление защитного хомута на крышке винтами с радиальным зазором, обеспечивающим фиксацию кабельного удлинителя различного поперечного сечения от продольного перемещения.

На заседании коллегии 16.10.2008 лицо, подавшее возражение, представило чертеж ПЗТ №4. Корпус отливка на 1 л. в 1 экз (далее - [16]).

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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).

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.

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.

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.

Согласно подпункта (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно п. 4.9. Правил ППС, при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ представленных в возражении материалов показал следующее.

Приведенные в возражении источники информации [2] - [14], доказывают факт производства и продажи закрытым акционерным обществом «Технопроект» протектора защиты токоввода ПЗТ №4 фирмам ООО «Борец» и ЗАО «Новомет-Пермь».

В соответствии со сведениями из паспорта [15], устройство ПЗТ №4 представляет собой протектор защиты кабельного удлинителя

(токоввода) установки УЭНЦ (установка электрического центробежного насоса), который крепится на фланцевые соединения и используется для защиты кабеля от механических повреждений при спускоподъемных операциях и в процессе эксплуатации УЭНЦ. Следовательно, известное устройство ПЗТ №4 используется по тому же назначению, что и оспариваемая полезная модель. Кроме того, устройство ПЗТ №4 может быть установлено как на цилиндрическую так и на шестигранную шейку основания и гидрозащиты.

Анализ источников информации: паспорта [15], чертежей [1] и [16] показал, что из них известны следующие признаки оспариваемой полезной модели: «Протектор для защиты кабельного удлинителя погружной насосной установки, содержащий двухдетальный корпус, состоящий из шарнирно соединенных между собой крышки и захвата, разъемное замковое соединение с крепежными элементами и защитный хомут, причем корпус протектолайзера выполнен с возможностью посадки как на цилиндрическую, так и на шестигранную шейку основания насоса и гидрозащиты, а защитный хомут крепится на крышке винтами с радиальным зазором, обеспечивающим фиксацию кабельного удлинителя различного поперечного сечения от продольного перемещения.

Следовательно, из вышеуказанных источников информации [1], [15] и [16] известны все признаки формулы оспариваемой полезной модели, характеризующие две альтернативы (два варианта) выполнения формы шейки основания насоса и гидрозащиты - цилиндрической или шестигранной формы.

Таким образом, формула оспариваемой полезной модели содержит непатентоспособные альтернативы.

На заседании 16.10.2008 патентообладатель обратился к коллегии с ходатайством о переносе заседания коллегии для

предоставления уточненной формулы и описания с учетом результатов рассмотрения.

На следующем заседании коллегии, состоявшемся 02.12.2008, патентообладатель представил уточненную формулу и описание.

Однако, коллегия не сочла возможным принять ее к рассмотрению, поскольку данная формула содержит признаки: «геометрическая форма, свободные концы которых соединены, защитное средство, защитное средство, закрепленное на крышке...», которые отсутствовали в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, из уровня техники до даты приоритета оспариваемой полезной модели известно применение в Российской Федерации средства того же назначения, что и оспариваемая полезная модель в части двух альтернатив, касающихся выполнения шейки основания насоса и гидрозащиты цилиндрической или шестигранной, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки, характеризующие эти две альтернативы, включая характеристику назначения (подпункт (3) пункта 2.1., подпункт (2) пункта 19.3. Правил ПМ).

Следовательно, оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна», (п. 1 статьи 5 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 25.12.2007, патент РФ на полезную модель №61333 признать недействительным полностью.**