

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение ООО «Опытно-механический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.04.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №184124, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №184124 на полезную модель «Конвейер шнековый» выдан по заявке №2018127960/11 с приоритетом от 30.07.2018 на имя Шинкарева В.Н. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Конвейер шнековый, содержащий корпус, выполненный в виде желоба, закрытого крышкой, на концах которого установлены приводная и не приводная подшипниковые опоры, каждая из которых состоит из корпуса и сферического роликового подшипника, в желобе на опорах установлен быстросъемный винтовой шнек, выполненный в виде вала с винтовым пером, отличающийся тем, что на нижней наружной части корпуса

конвейера закреплена паровая рубашка, представляющая собой металлический вальцованный лист и образующая полость, разделенную на секции ребрами жесткости, выполненными на корпусе; ребра жесткости содержат отверстия для свободного прохода пара между упомянутыми секциями, каждая из секций снабжена выходным патрубком для сброса конденсата, а первая секция дополнительно снабжена входным патрубком для подвода пара».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены документы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, содержат сведения о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования:

- ТУ 3661-001-77258559-2011 на КОНВЕЙЕР ШНЕКОВЫЙ КШ (далее - [1]);

- распечатка интернет сайта <http://www.omzavod.ru> от 02.04.2017 с предложением к продаже Конвейера шнекового КШ 25 (далее – [2]);

- сборочный чертеж «КОНВЕЙЕР ШНЕКОВЫЙ» по ТУ 3661-001-77258559-2011 (далее – [3]);

- чертеж «Корпус» ОМЗ.3012.01.00.00 СБ по ТУ 3661-001-77258559-2011 (далее – [4]);

- чертеж «Задняя подшипниковая опора» ОМЗ.3012.07.00.00 СБ по ТУ 3661-001-77258559-2011 (далее – [5]);

- чертеж «Передняя подшипниковая опора» ОМЗ.3012.06.00.00 СБ по ТУ 3661-001-77258559-2011 (далее - [6]);

- чертеж «Рубашки паровой» ОМЗ.ЗО 12.01.11.00 по ТУ 3661-001-77258559-2011 (далее - [7]);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 01.01.2013 -24.12.2018 (далее – [8]);

- письмо № УрБ/08/0812-4178 от 05.06.2018 об использовании конвейера шнекового КШ 30/12 БР2 зав.№34-16, выпущенного 30.08.2016 г. (далее - [9]);

- сертификат соответствия №С-RU.НО05.В/00071 от 14.02.2013 со сроком действия до 14.02.2018 (далее - [10]);

- акт гидроиспытаний КШ 30/12 БР2 зав. №34-16 от 18.07.2016 (далее - [11]);

- акт №01/16 заводских испытаний КШ 30/12 БР2 зав.№34-16 от 22.07.2016 (далее - [12]);

- протокол №01/16 заводских испытаний КШ 30/12 БР2 зав.№34-16 от 21.07.2016 (далее - [13]);

- счет на оплату №311 от 27.07.2016 на конвейер шнековый КШ 30/12 БР2 (далее - [14]);

- товарная накладная №382 от 07.09.2016 на конвейер шнековый КШ 30/12 БР2 (далее - [15]);

- счет-фактура №598 от 07.09.2016 на конвейер шнековый КШ 30/12 БР2 (далее - [16]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 30.08.2019 поступил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что признак «быстросъемный» отсутствует в характеристике конструкции конвейера шнекового, представленного на чертежах [3]-[7], а также в технических условиях [1].

Патентообладателем 03.10.2019 к отзыву дополнительно были представлены следующие материалы:

- отзыв от ООО «Газпром бурение» от 15.03.2017 в адрес ООО «Нефтегазмаш» (далее - [17]);

- письмо от ООО «Нефтегазмаш» от 10.07.2017 (далее - [18]);

- счет на оплату №229 от 24.06.2016 (далее - [19]);

- протокол от 22.02.2018 о проведении презентации безопорного шнекового конвейера КШ 30х12,5 (далее - [20]);

- протокол от 20.06.2019 о рассмотрении итогов эксплуатационных испытаний шнекового конвейера КШ 30х12,5 (далее - [21]);

- договор №27-16 на изготовление и поставку конвейера шнекового КШ 30/12-БР2 (далее - [22]);

- договор №08/07-16 от 27.07.2016 на проведение инженерно-технологического сопровождения работ по сборке и установке конвейера шнекового КШ 30/12-БР2 (далее - [23]);

- письмо от ООО «Нефтегазмаш» 10.03.2016 (далее - [24]);

- письмо от ООО «Нефтегазмаш» 18.02.2016 (далее - [25]);

- письмо от ООО «ОМЗ» 09.06.2017 о возможности изготовления продукции по заказу ООО «Нефтегазмаш» (далее - [26]);

- отзыв от ООО «Газпром бурение» от 15.03.2017 в адрес ООО «Нефтегазмаш» о положительных результатах испытаний (далее - [27]);

- паспорт на конвейер шнековый КШ 30/12-БР1 (далее - [28]).

От лица, подавшего возражение 07.10.2018 поступили следующие дополнительные материалы:

- пояснительная записка ООО «ОМЗ» (далее – [29]);

- спецификация к чертежам по ТУ 3661-001-77258559-2011 (далее - [30]);

- платежные поручения №2091 от 17.08.2016 и №3103 от 29.08.2016 г. об оплате товара поставленного по товарной накладной №382 от 07.09.2016 г. (далее - [31]);

- счет-фактура №101 от 23.03.2016, товарная накладная и доверенность №80 от 22.03.2016 на получение конвейеров шнековых КШ 25/14,4-Р и КШ 25/16,1-Р (далее - [32]);

- договор №30-17 от 04.08.2017 с комплектом платежных, отгрузочных документов и доверенностью на получение конвейеров шнековых КШ 25/7,5-БР1, КШ 32/12,5-БР1 (далее - [33]);

- договор №40-17 от 11.12.2017 с комплектом платежных, отгрузочных документов и доверенностью на получение конвейеров шнековых КШ 32/13,1-БР1 и двух конвейеров шнековых КШ 32/14-БР1 (далее - [34]);

- договор №1-2018 от 14.02.2018 с комплектом платежных, отгрузочных документов и доверенностью на получение конвейера шнекового КШ 32/4 (далее - [35]);

- договор №3-19 от 08.02.2019 с комплектом платежных, отгрузочных документов и доверенностью на получение конвейеров шнековых КШ 25/12,5-Р-1 и КШ 25/12,5-Р-2 (далее - [36]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.07.2018) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный

№ 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для сведений о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 69 Правил при проверке новизны полезная

модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В подтверждение факта введения в гражданский оборот технического средства - конвейер шнековый КШ 30/12 БР2 лицом, подавшим возражение, представлены: оборотно-сальдовая ведомость [8], счет на оплату [14], товарная накладная [15] и счет-фактура [16]. Однако, товарная накладная [15], не содержит печати получателя, а содержит лишь подпись водителя, доверенность на которого не была представлена в рамках рассмотрения данного возражения. Таким образом, в совокупности материалы [8], [14]-[16] не могут подтверждать факт продажи конвейера шнекового КШ 30/12 БР2.

Письмо [9] относится к деловой переписке. Акты [11]-[12] и протокол [13] относятся к внутренней документации предприятий, на которых производились испытания. Таким образом, упомянутые документы [9], [11]-[12] и [13] не являются общедоступными источниками информации, а также не содержат сведений, подтверждающих, что какое-либо техническое средство стало известным в результате его использования, в связи с этим указанные сведения не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Сертификат соответствия [10] не содержит информации о конструктивном выполнении конвейера шнекового КШ 30/12 БР2, а также не является документом, подтверждающим его ведение в гражданский оборот.

В отношении ТУ [1] следует отметить, что в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции:

ПР 50-718-99, которые приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции. При этом ТУ [1] не содержат каких-либо сведений о регистрации в Госстандарте России. Вместе с тем, ТУ [1] являются собственностью разработчика (владельца), объектом авторского права, и могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Что касается чертежей [3]-[7] и [30], то они также не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации, т.к. в возражении отсутствует документальное подтверждение даты, с которой стало возможно ознакомление с этими чертежами (см. процитированный выше пункт 52 Правил).

В отношении распечатки интернет сайта [2] с предложением к продаже конвейера шнекового КШ 25, следует отметить, что она также не подтверждает общедоступности сведений о конструкции указанной продукции в результате ее использования. При этом сведений о конструкции указанной продукции, в распечатке не содержится.

Документы [29] и [31]-[36], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались, поскольку относятся к техническому решению, отличному от технических решений, упоминаемых в первоначальных материалах возражения, т.е. документы [29] и [31]-[36] являются изменяющими мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС, процитированный выше).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается документов [17]-[28], представленных патентообладателем, то они представлены для сведения.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, патент Российской Федерации №184124 на полезную модель оставить в силе.