

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 11.02.2010 возражение Закрытого акционерного общества "Технопротект" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 63563, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 63563 на промышленный образец «Протектолайзер» выдан по заявке № 2006500603/49 с приоритетом от 09.03.2006 на имя ЗАО "КЭПТИВ НЕФТЕМАШ" (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«Протектолайзер

характеризующийся:

- выполнением в виде корпуса, состоящего из двух полукольцевых элементов;

- выполнением прилегающих поверхностей полукольцевых элементов плоскими;

- выполнением в указанных поверхностях сквозных отверстий под крепежные элементы;

отличающийся:

- выполнением внутренних поверхностей полукольцевых элементов в форме полустигматиков;

- наличием у одного из полукольцевых элементов закругленной асимметричной крышки;

- наличием скобы для крепления кабеля к секции гидрозащиты;
- выполнением в крышке паза для скобы;
- выполнением в скобе и крышке симметрично расположенных отверстий под крепежные элементы;
- выполнением глубины паза в крышке большей высоты скобы для прохождения кабеля;
- наличием на торцевых поверхностях крышки наклонных фасок.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условиям охраноспособности. Так, по мнению лица, подавшего возражение, изделие по оспариваемому патенту не может быть отнесено к предложениям, которым предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца. Кроме того, согласно возражению, изделие по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Довод о невозможности отнесения охарактеризованного в оспариваемом патенте предложения к промышленным образцам как к таковым в возражении аргументируется тем, что указанное предложение представляет собой решение, обусловленное исключительно технической функцией предложенного изделия. Доказательством правомерности подобного вывода, по мнению лица, подавшего возражение, «... могут служить конструкции протектолайзеров ... того же заявителя ...», а именно конструктивные решения, описанные в патентах Российской Федерации № 58597, № 61333 и № 55412 (далее – соответственно [1], [2] и [3]). Дополнительно к сказанному лицу, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в перечне существенных признаков

промышленного образца по оспариваемому патенту присутствуют признаки, не нашедшие отражение на изображениях запатентованного изделия. Так, по мнению лица, подавшего возражение, на изображениях изделия по оспариваемому патенту не отражены признаки перечня, характеризующие наличие в составе корпуса полукольцевых элементов, присутствие у этих элементов прилегающих поверхностей, выполнение у данных элементов внутренних поверхностей в форме полустигматиков, а также наличие на одном из полукольцевых элементов ассиметричной крышки.

Аргументируя вывод о несоответствии изделия по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, указывает на известность всех признаков промышленного образца по этому патенту из следующего источника информации – Протектор защиты токовода УЭЦН. Технические условия: ТУ 3639-002-72733599-2004. – Утв. ЗАО «Технопротект» 02.08.2004; введ. 02.08.2004; зарег. ГОССТАНДАРТ РФ 05.08.2004 № 200/049322 (далее – [4]). Данный источник информации [4], по мнению, изложенному в возражении, является общедоступным с даты его регистрации 05.08.2004, т.е. до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. По мотивам возражения патентообладатель 28.05.2010 до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отношении довода возражения о невозможности отнесения изделия по оспариваемому патенту к промышленным образцам как к таковым патентообладатель отмечает, что, по его мнению,

«... запатентованный промышленный образец ... охарактеризован признаками, являющимися существенными для характеристики внешнего вида ... и имеющими ... эргономические особенности ...». При этом, по мнению патентообладателя, известность из уровня техники каких-либо патентов на полезную модель «... не является основанием для признания патента на промышленный образец недействительным».

В своем отзыве патентообладатель также отмечает, что по его мнению все признаки, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, «... обеспечивают возможность их визуального идентифицирования с элементами ... изображения изделия ...».

Что касается доводов возражения о несоответствии предложения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то согласно отзыву патентообладателя приведенные в возражении технические условия [4] не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации. Более того, по мнению патентообладателя, в технических условиях [4] и перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту «... представлены решения одного назначения, но имеющие различия во внешнем виде ...».

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия промышленного образца 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 промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона и пункту 2.2 Правил ПО не признаются патентоспособными промышленными образцами решения, в частности, обусловленные исключительно технической функцией изделия.

В соответствии с пунктом 3.2.1 Правил ПО изображения изделия должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне

существенных признаков.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.3.4.4 Правил ПО сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями. Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 1 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца должен включать совокупность существенных признаков, определяющих указанные заявителем эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 6 пункта 3.4.1 Правил ПО признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.4 Правил ПО при проверке перечня существенных признаков промышленного образца

устанавливается, соблюдено ли условие возможности идентификации содержащихся в нем признаков в соответствии с подпунктом (б) пункта 3.4.1 Правил ПО. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (б) пункта 3.4.1 Правил ПО, но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак и использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ПО проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам. Заявленное предложение признается относящимся к промышленным образцам в смысле положения пункта 1 статьи 6 Закона, если оно относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющему его внешний вид. При этом промышленный образец должен относиться к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства. Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 Правил ПО).

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ПО промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если

совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1 и подпункту 1 пункта 21.3 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков приведенного выше перечня существенных признаков.

При анализе перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту с учетом доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, было установлено, что, по меньшей мере, в отношении признаков, характеризующих выполнение прилегающих поверхностей полукольцевых элементов плоскими, а также наличие у одного из полукольцевых элементов закругленной асимметричной крышки, в возражении не приведено убедительных аргументов, подтверждающих их отношение к технической функции изделия по оспариваемому патенту. Так ни в материалах оспариваемого патента, ни в источниках информации [1] – [4] не содержится сведений о влиянии технической функции, выполняемой изделием по оспариваемому патенту, на форму прилегающих поверхностей полукольцевых элементов и форму крышки данного изделия.

В контексте сказанного также следует отметить, что известность из уровня техники патентов [1] – [3] не свидетельствует о невозможности пластической художественно-конструкторской проработки у изделия,

обладающего какими-либо техническими функциями.

Более того, согласно патентам [1] – [3], например направление асимметричности крышки у протектолайзеров, устанавливаемых на одних и тех же агрегатах, может различаться, при этом согласно фиг.4-5 графических материалов патента [2] крышка протектолайзера может быть выполнена и симметричной.

Исходя из изложенного можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не доказано наличие однозначной взаимосвязи асимметричности крышки с технической функцией, присущей протектолайзеру по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении отсутствуют убедительные доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту обусловленным исключительно технической функцией изделия, т.е. невозможность отнесения данного решения к патентоспособным промышленными образцами в смысле положений пункта 2 статьи 6 Закона.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о невозможности идентификации некоторых признаков полезной модели по оспариваемому патенту, включенных в перечень существенных признаков, то в возражении не приведены аргументы, доказывающие правомерность данного утверждения.

При этом следует отметить, что исходя из семантического содержания термина «кольцо» (см., например, определения 1, 4 и 7 к соответствующей словарной статье на стр.442 Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 1998. (далее – [5])) признак «два полукольцевых элемента» однозначным образом идентифицируется на изображениях изделия по оспариваемому патенту в

двух элементах, совместно составляющих изделие, которое по форме напоминает обод или обруч и на одном из ортогональных видов имеет конфигурацию замкнутой линии.

Более того, словарь [5] на странице 981 содержит словарную статью, трактующую термин «прилегать», в частности, как «... находиться рядом, примыкать ...», что позволяет идентифицировать на изображениях изделия по оспариваемому патенту у указанных полукольцевых элементов две пары плоских поверхностей, которые в каждой из пар находятся рядом и взаимопримыкают.

На изображениях изделия по оспариваемому патенту однозначным образом видна шестигранная форма выполнения внутреннего посадочного отверстия протектолайзера. Указанное в совокупности с выполнением данного изделия из двух полукольцевых элементов, плоскость разъема которых согласно имеющимся изображениям проходит через центр этого шестигранного отверстия, обеспечивает идентификацию формы внутренних поверхностей полукольцевых элементов как полшестигранников.

В отношении признака, характеризующего наличие у одного из полукольцевых элементов асимметричной крышки, следует отметить, что т.к. крышка согласно словарю [5] (см. стр.476) - это верхняя часть, покрывающая основание какого-либо предмета, а также в результате того, что у изделия по оспариваемому патенту согласно имеющимся изображениям асимметричным является только верхняя часть одного из полукольцевых элементов, то приведенный признак обеспечивает возможность его визуального идентифицирования с элементами изображения изделия по оспариваемому патенту.

Что касается доводов возражения о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«новизна» в результате общедоступности до даты его приоритета источника информации [4], то необходимо отметить следующее.

На заседаниях коллегии палаты по патентным спорам 03.06.2010 и 09.09.2010 лицом, подавшим возражение, в подкрепление своих доводов о возможности включения в уровень техники технических условий [4] были дополнительно представлены копии следующих материалов:

- письмо Начальника департамента добычи нефти и газа ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» Руководителю ЗАО «Технопротект» № 02/81 от 11.02.2005 (далее – [6]);
- письмо Руководителя ЗАО «Технопротект» Начальнику департамента добычи нефти и газа ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» № 21/05 от 14.02.2005 (далее – [7]);
- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.Н00863 (далее – [8]);
- договор на поставку продукции № 1268 от 10.11.2004 между ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» и ЗАО «Технопротект» (далее – [9]);
- товарная накладная № 56 от 23.05.2005 (далее – [10]);
- товарная накладная № 58 от 16.06.2005 (далее – [11]);
- доверенность № 01685, выданная ОАО «АЛНАС» 14.06.2005 на получение от ЗАО «Технопротект» материальных ценностей по договору № 40-57/565 (далее – [12]);
- товарная накладная № 59 от 23.06.2005 (далее – [13]);
- доверенность № 2278, выданная ЗАО «Нововет-Пермь» 23.06.2005 на получение от ЗАО «Технопротект» материальных (далее – [14]);
- товарная накладная № 74 от 08.07.2005 (далее – [15]);
- заключение патентно-технической экспертизы от 09.11.2009, изготовленное Самарской областной общественной организацией – Отделением ОО ВОИР (далее – [16]);
- приложение № 5 от 20.06.2005 к договору № 1268 от 10.11.2004 (далее –

[17]);

– счет-фактура № 00000058 от 23.05.2005 (далее – [18]);

– товарная накладная № 84 от 19.08.2005 (далее – [19]);

– счет-фактура № 00000095 от 19.08.2005 (далее – [20]);

– Общие требования к эксплуатации протектолайзеров. Инструкция: П4-03 С-010 Р-001 Т-004 ЮЛ-99;– Утв. ООО «РН-Юганскнефтегаз» 03.07.2007; введ. 01.07.2007 (далее – [21]);

– Протектолайзер ПК-5У для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН. Инструкция по эксплуатации. – В над заг. ЗАО «Кэптив Нефтемаш», 2008 (далее – [22]).

Анализ материалов [6] – [22] показал, что в них отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие возможность ознакомления любого лица законным путем со сведениями, содержащимися в технических условиях [4]. Так лицом, подавшим возражение, не было приведено документального подтверждения общедоступного депонирования технических условий [4] в уполномоченном на это органе, либо иного раскрытия содержащихся в них сведений. Необходимо отметить, что штамп на титульном листе технических условий [4] о регистрации и внесении в реестр каталожного листа продукции не подтверждает общедоступности содержащейся в данных технических условиях информации. Т.к. в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, 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. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика и объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в

результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

В соответствии со сказанным, содержание источника информации [4] не было учтено в процессе рассмотрения настоящего возражения.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено убедительных доводов, подтверждающих несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствующим условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2010, патент Российской Федерации на промышленный образец № 63563 оставить в силе.**