

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. №321-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО НПО «НТЭС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №154443, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №154443 на полезную модель «Счетчик количества жидкости – сырой нефти» выдан по заявке №2014153943/28 с приоритетом от 29.12.2014 на имя ООО «ТЕХ СЕРВИС» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Счетчик количества жидкости - сырой нефти, состоящий из корпуса, блока измерительного, входного и выходного коллекторов, узла сепарации, отличающийся тем, что корпус представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический сосуд, на обечайке которого перпендикулярно оси выполнены два соосных отверстия для входа/выхода нефтегазоводной смеси посредством герметично присоединённых входного и выходного коллекторов, причем на входном отверстии установлено регулируемое входное устройство, а к корпусу через фланец крепится крышка

блока измерительного, а для придания герметичности соединения используется прокладка из резины, причем на внутреннем торце крышки выполнены три отверстия с резьбой, в которые устанавливаются шпильки, служащие для крепления опоры, кроме того, на данных осях установлены ударогасители, перемещение которых ограничивается шайбой и шплинтом, а на торце крышки и опоры имеются соосные отверстия с подшипниками и в них установлена ось блока измерительного, причем блок измерительный является подвижной системой и состоит из двух призматических ковшей треугольного сечения и боковых пластин, к которым крепится груз, а на одной из пластин установлены два постоянных магнита, причем на наружном торце крышки блока измерительного выполнены отверстия для крепления электромагнитных датчиков, датчика плотности, ручек и уровня, причем отверстия для крепления электромагнитных датчиков выполнены таким образом, что их центр совпадает с траекторией движения постоянных магнитов камеры измерительной, причем узел сепарации содержит два эжектора, закрепленных на входном и выходном коллекторах; нефтегазоводный коллектор, газовый коллектор, соединяющие между собой эжекторы и корпус счетчика количества жидкости - сырой нефти; гаситель и воронку, установленные в корпусе, а гаситель представляет собой перфорированный лист».

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

В возражении отмечено, что «начиная с 1991 года на территории Российской Федерации достаточно широко используется в соответствующей области техники и хорошо известно средство -«счетчик количества жидкости - сырой нефти» под маркой «СКЖ» (далее – изделие «СКЖ»), которое изготавливает и продает» лицо, подавшее возражение (ООО НПО «НТЭС»). По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию «СКЖ».

В обоснование несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены «методы и средства, с помощью которых становится возможным достижение каждого из указанных правообладателем в описании технических результатов. Следовательно, полезная модель - как она описана в материалах соответствующей заявки, не реализует своего назначения...».

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- договор купли-продажи № 0350/792/5414/07 от 13.12.2007 и спецификации №№ 1 и 2 (далее – [1]);

- договор № 07/057 от 03.05.2007 (на изготовление и поставку продукции) и спецификация № 1 (далее – [2]);

- договор поставки № 0350/792/5140/07 от 23.11.2007 и спецификации №№ 3-12 (далее – [3]);

- письмо ООО «РН-Ставропольнефтегаз» № 52/290 от 11.06.2008, с дополнительным соглашением № 1 и спецификацией № 1 (далее – [4]);

- письмо ООО «БайТекс» № 1000-Б-01 от 22.07.2016, договор № 08/052 от 28.04.2008 (на изготовление и поставку продукции) и спецификация № 1, договор № 08/100 от 31.03.2008 (на изготовление и поставку продукции) и спецификация № 1, договор № 11124 от 27.10.2011 (на изготовление и поставку) и спецификация № 1, договор поставки счетчиков № 12151 от 19.12.2012 и спецификация, договор поставки № 14024 от 12.03.2014 и спецификация (далее – [5]);

- письмо АО «Татнефтеотдача» об использовании счетчиков «СКЖ», договор поставки № 08/016 от 21.01.2008 и спецификации №№ 3 и 4, договор поставки № 09-01 от 10.12.2009 и спецификация №№ 1-3, договор поставки № 206-27 от 24.08.2011 и спецификация № 1, договор поставки № 07-633 от 08.11.2012, договор поставки № ТНО-07-498 от 21.10.2014, договор поставки № ТНО-07-417 от 30.06.2014 (далее – [6]);

- письмо АО «Татнефтепром» № 1418/03 от 15.07.2016, договор поставки № 08/040 от 05.03.2008 и спецификация № 1, договор поставки № 09/004 от 14.01.2009 и спецификация № 1, договор поставки № 11/027 от 24.03.2011 и спецификации №№ 1-7 (далее – [7]);

- акт испытаний счетчиков жидкости СКЖ 30-40-М2, утв. 28.07.1997 (с сопроводительным письмом) (далее – [8]);

- патентный документ SU 1811580 (далее – [9]);

- разрешение Госгортехнадзора России № РРС 04-2199 от 13.09.2000 (далее – [10]);

- свидетельство о взрывозащитности электрооборудования (электротехнического устройства) ЦС ВЭ ИГД № 2000.С130, г. Люберцы 2000 г. с приложением (далее – [11]);

- сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений от 02.12.1999 с приложением (далее – [12]);

- технические условия ТУ 4318-001-12978946-06 (ТУ 4318-001-12978946-04) счетчик жидкости СКЖ ООО НПО «НТЭС» (далее – [13]);

- руководство по эксплуатации СКЖ30М9.00.000РЭ, счетчик жидкости «СКЖ» ООО НПО «НТЭС» (далее – [14]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 13.12.2016 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, изделию «СКЖ» не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отзыве указано, что описание и графические материалы, поясняющие полезную модель по оспариваемому патенту, содержат «методы и средства, с помощью которых возможно осуществление полезной модели, в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы».

К отзыву приложены следующие материалы:

- отчет об испытаниях утвержденный 21.03.2016 ФГУП «ВНИИР» (далее – [15]);

- отчет по результатам опытно-промышленных испытаний (далее – [16]).

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была представлена таблица сравнения признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих изделие «СКЖ», а также письменное пояснение (см. приложение 4 к протоколу).

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 Регламента полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 подпункту (2) пункта 22.3 Регламента 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;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «счетчик количества жидкости – сырой нефти».

В соответствии формулой, описанием и графическими материалами к оспариваемому патенту счетчик содержит корпус, блок измерительный, входной и выходной коллектор, узел сепарации, крышку блока измерительного. Блок измерительный является подвижной системой и состоит из двух призматических ковшей и боковых пластин, к которым крепится груз, на одной из пластин установлены два постоянных магнита. На крышке блока измерительного установлены электромагнитные датчики.

Таким образом, материалы оспариваемого патента содержат средства и методы достаточные для осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле, и реализации ее назначения.

Относительно доводов возражения о том, что в описании к оспариваемому патенту не приведены «методы и средства, с помощью которых становится возможным достижение каждого из указанных правообладателем в описании технических результатов», следует отметить, что при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» проверка возможности достижения технического результата не предусмотрена (см. подпункт (2.1) пункта 9.4 Регламента).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как отмечено в возражении наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является изделие «СКЖ», которому также присущи все существенные признаки формулы упомянутого патента.

Сведения о конструкции изделия «СКЖ» раскрыты в технических условиях [13] и руководстве по эксплуатации [14]. Здесь следует подчеркнуть, что документация [13] и [14] относится к ряду изделий «СКЖ», например, счетчики СКЖ-30-40М2, СКЖ-60-40Д, СКЖ-120-40А и др. При этом, в возражении не конкретизирована маркировка счетчика, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Технические условия [13] относятся к нормативно-технической документации и датой, определяющей включение их в уровень техники, является дата их регистрации в уполномоченном на это органе.

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 лишь каталожных листов продукции.

Однако, технические условия [13] вообще не содержат сведений о регистрации в органах Госстандарта России.

Таким образом, технические условия [13] (на которых проставлена дата утверждения 2006 г.), 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 необходимо подтверждать документально.

Руководство по эксплуатации [14] относится к технической документации на счетчики жидкости СКЖ, поставляющейся вместе с ними. Таким образом, общедоступность сведений, содержащихся в руководстве по

эксплуатации [14] также необходимо подтверждать документально.

Письмо [4] относится к деловой переписке между двумя организациями.

Акт испытаний [8], разрешение [10], свидетельство [11] и сертификат [12] относятся к документам, в соответствии с которыми изделие «СКЖ» допущено к применению в Российской Федерации.

Для подтверждения факта применения на территории Российской Федерации изделия «СКЖ», сведения о котором раскрыты в технических условиях [13] и руководстве по эксплуатации [14], лицом, подавшим возражение, представлены договора [1]-[3] и письма [5]-[7].

Однако, факт исполнения договоров [1]-[3], и договоров, приложенных к письмам [5]-[7], не подтвержден соответствующими документами, подтверждающими оплату и получение товара.

Следовательно, технические условия [13] и руководство по эксплуатации [14] не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Патентный документ [9] представлен для сведения (см. приложение 4 к протоколу).

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Материалы [15] и [16], приложенные к отзыву, также представлены для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №154443 оставить в силе.