

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 ООО НПО «Сибирский машиностроитель» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.12.2007, против выдачи патента Российской Федерации № 38353 на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 38353 на полезную модель "Перемешиватель бурового раствора" выдан по заявке № 2003108072/20 с приоритетом от 27.03.2003 на имя Панкратова Эдуарда Николаевича, Карасева Романа Николаевича и Шумского Вячеслава Валерьяновича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Перемешиватель бурового раствора, содержащий двигатель, передаточный механизм и рабочий орган, отличающийся тем, что передаточный механизм выполнен в виде волнового редуктора с промежуточными телами качания, включающего генератор волн, промежуточные тела качания, профильный венец и сепаратор, жестко связанный с выходным валом, который соединен с рабочим органом и закреплен на основании с возможностью его крепления к емкости с буровым раствором, дополнительно содержит предохранительную муфту, установленную на валу двигателя или на выходном валу волнового редуктора.»

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-І 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, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна", регламентированному пунктом 1 статьи 5 Закона.

Мотивация возражения основана на известности из уровня техники более чем за 6 месяцев до даты приоритета оспариваемого патента устройства, охарактеризованного в статье «Перемешиватели бурового раствора ПБРТ-55», опубликованной в журнале «Бурение» № 1 за 2002 год, представлена копия на 2 л. (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, перемешивателю бурового раствора ПБРТ-55 присущи все приведенные в формуле оспариваемой полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что сведения о применении в Российской Федерации перемешивателя бурового раствора ПБРТ-55 были известны более чем за 6 месяцев до даты приоритета оспариваемого патента, приводя для подтверждения данного мнения копии следующих документов:

- рекламный листок «Перемешиватель бурового раствора механический лопастной ПБРТ-40, ПБРТ-55», всего 2 л. (далее – [2]);
- рекламный листок «SIMACO Перемешиватель бурового раствора механический лопастной ПБРТ-40, ПБРТ-55 Т22.165.00.00ТУ», всего 2 л. (далее – [3]);
- статья «Волновые редукторы с промежуточными звеньями» из журнала «Бурение и нефть» № 2 за 2003 год, всего 3 л. (далее – [4]);
- материалы из Интернет - URL: <http://www.smc.tomsk.ru>, всего 3 л.

(далее - [5]);

– материалы из Интернет - URL: <http://www.priborservice.ru>, всего 2 л. (далее – [6]);

– отзыв о работе изделия ООО «Томскбурнефтегаз», всего 1 л. (далее – [7]);

– отзыв о работе перемешивателя бурового раствора ПБРТ-55 Службы буровых работ НФ ЗАО «ССК», всего 1 л. (далее – [8]);

– письмо ООО «Сибирская машиностроительная компания» в ООО «НПО Сибирский машиностроитель», всего 1 л. (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, перемешиватель бурового раствора ПБРТ-55 стал общеизвестен до даты приоритета оспариваемого патента также в результате его демонстрирования на выставке «Нефть и газ - 2002» в г. Томске, в подтверждение чего приводится копия материалов из Интернет - URL: <http://www.exponet.ru> и <http://www.t-park.ru>, всего 3 л. (далее - [10]).

В подтверждение вышеприведенных доводов лицом, подавшим возражение, были также представлены копии следующих документов:

– титульные листы журнала «Бурение» № 2 за 2002 год, № 3 за 2002 год, апрель за 2002 год и май/июнь за 2002 год, всего 4 л. (далее – [11]);

– электронное письмо редакции журнала «Бурение и нефть», всего 1 л. (далее – [12]);

– Становской В.В. и др., Передачи со свободными телами качения, обзор патентной литературы // Прогрессивные зубчатые передачи: сб. науч. тр. / Новоуральский гос. тех. ин-т. – Новоуральск, 2003. всего 6 л. (далее – [13]);

– материалы из Интернет - URL: <http://www.yugneftemash.ru>, всего 2 л. (далее – [14]).

Копия возражения в установленном порядке была направлена в адрес

патентообладателя, представившего на заседании коллегии по рассмотрению данного возражения свой отзыв, в котором характеризует доводы возражения как неубедительные и необоснованные. Подобный вывод сделан патентообладателем по ряду следующих обстоятельств.

По мнению патентообладателя, в возражении не приведено документального подтверждения общедоступности источника информации [1] за 6 месяцев до даты приоритета оспариваемой полезной модели, т.к. копия электронного письма [12] не может считаться удовлетворительным доказательством этого. Кроме того, патентообладатель отмечает, что перемешивателю бурового раствора ПБРТ-55, описанному в статье [1], не присущи все признаки формулы оспариваемого патента. Так, по мнению патентообладателя, из статьи [1] не следует, что генератор волн по оспариваемому патенту тождественен описанному в ней эксцентриковому валу, а сепаратор жестко связан с выходным валом, также в статье [1] в отличие от формулы оспариваемого патента отсутствует описание места установки предохранительной муфты. Таким образом, любые сведения о перемешивателе ПБРТ не могут рассматриваться как порочащие новизну оспариваемой полезной модели.

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом

Роспатента от 17.04.1998 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (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. 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.

Также в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Согласно подпункту (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

На основании пункта 18.3 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

– для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

– для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

– для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

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

Анализ доводов возражения и поступившего на него отзыва показал, что при рассмотрении источников информации, противопоставляемых оспариваемому патенту, оценивается возможность их включения в уровень техники ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки на указанный патент, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Закона. Однако в данном подходе при оценке уровня техники нет необходимости в виду того, что обязанность доказывания наличия факта, из которого следует необходимость подобной оценки, лежит на лице, подавшем заявку на оспариваемый патент, т.е. в

настоящем случае на патентообладателе, которым не было представлено никаких документальных подтверждений указанного факта.

В отношении источников информации [2] - [9], по мнению лица, подавшего возражение, подтверждающих применение в Российской Федерации перемешивателя ПБРТ-55 до даты приоритета оспариваемого патента, следует отметить, что данные источники информации не могут быть отнесены к документам, надлежащим образом удостоверяющим общедоступность сведений о перемешивателе ПБРТ-55 до даты приоритета оспариваемого патента. При этом не было приведено документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели рекламные листки [2] и [3] распространялись общедоступно, материалы [5] и [6] были размещены в сети Интернет, а с письмами [7] - [9] любое лицо могло ознакомиться законным путем.

Следует отметить, что общедоступность в сети Интернет материалов [10] и [14] на дату приоритета оспариваемого патента также документально не подтверждена, поэтому они тоже не могут быть приняты во внимание. Что касается материалов [10], приведенных для подтверждения факта общедоступной демонстрации перемешивателя ПБРТ-55, а также даты, с которой стало возможно его обозрение, то материалы из Интернет не могут быть расценены в качестве документального подтверждения подобного факта.

При оценке патентоспособности оспариваемого патента во внимание не может быть принят в качестве общедоступного источника и сборник научных трудов [13], т.к. указанный в издании год позволяет включить его в уровень техники только с 31.12.2003, т.е. после даты приоритета данного патента.

Что касается статьи [1], то электронное письмо [12] и титульные листы

[11] не являются документами, подтверждающими дату ее публикации в январе 2002 года. Однако указание на титульном листе журнала, содержащего данную статью [1], года публикации позволяет включить ее в уровень техники в отношении оспариваемого технического решения с 31.12.2002.

Анализ содержания статьи [1] показал, что из нее, также как и из оспариваемой полезной модели, действительно известен перемешиватель бурового раствора, содержащий двигатель, передаточный механизм и рабочий орган. При этом в обоих технических решениях передаточный механизм выполнен в виде волнового редуктора с промежуточными телами качания, что однозначно подразумевает наличие в его конструкции генератора волн, промежуточных тел качания, профильного венца и сепаратора. Признак оспариваемого патента, описывающий соединение входного вала редуктора с рабочим органом и крепление его основания к емкости с буровым раствором имманентно присущ всем механическим лопастным перемешивателям бурового раствора с электроприводом, в том числе и перемешивателю согласно статье [1]. Из данной статьи [1] также следует, что описанный в ней перемешиватель, как и оспариваемое устройство, дополнительно оснащен предохранительной муфтой.

Доводы патентообладателя, изложенные в отзыве на возражение, касающиеся невозможности отождествления генератора волн по оспариваемому патенту и эксцентрикового вала в статье [1], а также отсутствия в противопоставляемой статье [1] указания на то, какой элемент является выходным звеном волнового редуктора, не соответствуют действительности. Необходимо обратить внимание, что хотя представленное описание и принципиальная схема волновой передачи приведены без четкого словесного указания на использование ее в перемешивателе, описанном



выше в той же статье [1], но оба указанных описания приведены под общим заголовком и, следовательно, относятся к одному и тому же устройству. Таким образом, описанный в статье [1] эксцентриковый вал, вызывающий радиальное перемещение тел качения в пазах сепаратора и перекачивание их по венцу кулачковых секторов, выполняет ту же функцию, что и генератор волн в оспариваемом патенте. При этом применение в генераторе волн оспариваемого устройства подшипника, на которое указывает патентообладатель, не обеспечивает ему дополнительных функций в сравнении с эксцентриковым валом по статье [1], а обеспечивает только снижение сил трения с соответствующим повышением КПД волнового редуктора. Что касается выходного звена редуктора, то в статье [1] есть однозначное указание на то, что им является сепаратор, как и в оспариваемом патенте.

Однако в статье [1] отсутствует указание на место размещения предохранительной муфты. При этом мнение лица, подавшего возражение, согласно которому данная муфта может быть размещена только в местах, охарактеризованных в формуле оспариваемой полезной модели, не может быть признано убедительным. Так, например, можно предположить, что предохранительная муфта может быть размещена либо в корпусе редуктора без связи с его выходным валом или валом двигателя, либо в теле рабочего органа.

Что касается примера, приведенного в отзыве патентообладателя на возражение, в котором предохранительная муфта размещена в корпусе редуктора, то необходимо обратить внимание, что в данном примере муфта все же, как и в варианте оспариваемого устройства, установлена на выходном валу редуктора. Однако указанный пример конструктивного решения редуктора не позволяет однозначно утверждать об имманентности признака

формулы оспариваемого патента, описывающего выполнение связи сепаратора с выходным валом жесткой. Таким образом, следует отметить, что характеристика данного признака отсутствует в статье [1].

Следовательно, нет оснований утверждать, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели было известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки. Вышесказанное обуславливает вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 38353 оставить в силе.**