

Коллегия палаты по патентным 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 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ПКФ «Промнефтемаш»" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.10.2009, против выдачи патента Российской Федерации № 67621 на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 67621 на полезную модель «Вкладыш» выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "ACA" (далее – патентообладатель) по заявке № 2007122643/22 с приоритетом от 15.06.2007 со следующей формулой полезной модели:

«Вкладыш спайдера для фиксации труб, представляющий собой стальной сектор полого цилиндра, имеющий с внешней стороны гладкую поверхность для соединения с поверхностью клина, а на внутренней вогнутой поверхности перпендикулярно образующей расположенные параллельные наклонные зубчатые выступы, направленные вверх, для взаимодействия с цилиндрической поверхностью трубы, отличающийся тем, что сталь, из которой изготовлен вкладыш, содержит хром, марганец, никель и включает бор в соотношении от 0,001 до 0,005%.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Лицо, подавшее возражение, мотивируя свое мнение, указывает на

то, что до даты приоритета оспариваемого патента на территории Российской Федерации имело место открытое применение вкладышей, изготовленных в соответствии с приложенными к возражению чертежами ПНМ 13.02.001, ПНМ 13.02.002 и ПНМ 13.02.003 (далее – [1]).

Согласно возражению, факт открытого применения на территории Российской Федерации вкладышей, выполненных по чертежам [1] удостоверяют следующие приложенные к возражению документы:

- приказ генерального директора ООО "ПКФ «Промнефтемаш»" № 2-1 от 01.12.2005 на 1 л. (далее – [2]);
- письмо ООО "Экотон" № 1-08/267 от 20.03.2009 на 1 л. (далее – [3]);
- договор поставки № 01/10 от 10.01.2006 между ООО "Экотон" и ООО "ПКФ «Промнефтемаш»" и спецификация № 1 к нему, всего 3 л. (далее – [4]);
- договор поставки № 12/27 от 27.12.2005 между ООО "Мамонтовский КРС" и ООО "ПКФ «Промнефтемаш»" совместно с дополнительным соглашением № 2 от 05.07.2006 и спецификацией № 1 к нему, всего 4 л. (далее – [5]);
- платежные поручения № 288 от 10.03.2006, № 737 от 22.05.2006, № 768 от 01.06.2006, № 809 от 04.07.2006, № 13 от 17.07.2006, № 162 от 21.08.2006, № 563 от 03.11.2006, № 647 от 21.11.2006, № 66 от 18.08.2006, № 711 от 20.09.2006 и № 709 от 20.09.2006, всего 11 л. (далее – [6]);
- счета-фактуры № 00000003 от 26.02.2006, № 00000016 от 22.05.2006, № 00000022 от 22.06.2006, № 00000035 от 08.09.2006, № 00000043 от 07.11.2006 и № 00000032 от 31.08.2006, всего 6 л. (далее – [7]);
- товарные накладные № 3 от 26.02.2006, № 16 от 22.05.2006, № 22 от 22.06.2006, № 35 от 08.09.2006, № 43 от 07.11.2006 и № 32 от 31.08.2006, всего 8 л. (далее – [8]);
- паспорта на вкладыш спайдера 60 мм – 2 3/8" и вкладыш спайдера 73 мм – 2 7/8", всего 1 л. (далее – [9]);

– письмо по результатам испытаний ООО "ЮганскЭнергоСервис" № 01/23 от 24.01.2006 на 1 л. (далее – [10]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, запатентованный вкладыш был известен до даты приоритета оспариваемой полезной модели из следующих общедоступных источников информации:

- Каталог запасных частей для гидравлических ключей и спайдеров. – Нефть-Сервис. (далее – [11]);
- Модель «В», «С» и «НД». Руководство по эксплуатации и обслуживанию гидравлических/пневматических спайдеров для НКТ. – Московское представительство ОЙЛ КАНТРИ МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ИНК. (далее – [12]).
- Спайдер СПГ50.000.000. Руководство по эксплуатации: СПГ50.000.000РЭ. – ЗАО «УФАгидромаш». (далее – [13]);

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 02.03.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель отмечает, что «... большая часть представленных материалов не может быть отнесена к общедоступным источникам информации ...». Более того, по мнению патентообладателя, из всех приведенных в возражении материалов только чертежи [1] содержат все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Однако, согласно отзыву патентообладателя, чертежи [1] не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации. Кроме того, патентообладатель считает, что в возражении достоверно не подтверждено изготовление вкладышей, поставляемых в соответствии с договорами [4] и [5], именно по чертежам [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, 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 Патентный закон 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), 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), и Правила ППС.

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ 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.

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 подпункту 2 пункта 19.3 Правил ПМ 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 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 нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

Печатная продукция [11], [12] и [13] не содержит ни даты подписания в печать, ни даты выпуска в свет (см. подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ). Более того, в возражении не приведено каких-либо документальных доказательств распространения каталога [11], а также депонирования или регистрации в уполномоченных на это органах руководств [12] и [13]. Таким образом, печатные материалы [11], [12] и [13] не могут быть включены в уровень техники в отношении оспариваемого патента в качестве общедоступных источников информации.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, об использовании на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого патента устройства, содержащего все признаки приведенной выше формулы, то необходимо отметить следующее.

Приказ [2] свидетельствует только о намерении лица, подавшего возражение, производить вкладыши согласно чертежам [1] с 01.12.2005, а письмо [10] – о факте проведения на 24.01.2006 «... испытаний экспериментальных вкладышей ...». Таким образом, документы [2] и [10] не подтверждают доводов о введении в гражданский оборот изделий, выполненных по чертежам [1], т.е. не свидетельствуют об общедоступном использовании на территории Российской Федерации упомянутых изделий.

Что касается материалов [3] – [8], то они также не могут быть приняты в качестве сведений, достоверным образом подтверждающих применение в Российской Федерации вкладышей, изготовленных по чертежам [1], в соответствии с нижеследующими обстоятельствами.

В материалах [4] – [8] имеется упоминание о таких товарах, как «Вкладыш 60мм 2 3/8», «Вкладыш 73мм 2 7/8» и «Вкладыш 89мм 3 1/2». Однако на чертежах [1] указаны иные наименования изделий, а именно

«Вкладыш 2 3/8», «Вкладыш 2 7/8» и «Вкладыш 3 1/2». Анализ приведенных в возражении материалов показал, что цифры в приведенных выше наименованиях изделий указывают на диаметры насосно-компрессорных труб, для захвата которых данные вкладыши предназначены. При этом в материалах [4] – [8] эти типоразмеры продублированы, как в миллиметрах, так и в дюймах, а наименования изделий на чертежах [1] содержат только размерность, выраженную в дюймах. Об этом же свидетельствует и письмо [3], согласно которому вкладыши, поставляемые в соответствии с договором [4], обладали следующей маркировкой «2 3/8 (60 мм.)», «2 7/8 (73 мм.)» и «3 1/2 (89 мм.)», т.е. маркировались согласно сортаменту труб, совместно с которыми предполагалось их дальнейшее применение.

Таким образом, наименования изделий в указанных материалах [3] – [8] и чертежах [1] напрямую характеризуют функциональное назначение данных изделий, а также стандартизованный типоразмер труб, для которых они применяются. Следовательно, подобные наименования не имеют достаточной различительной особенности, позволяющей однозначно утверждать, что и в чертежах [1] и в материалах [3] – [8] идет речь об одних и тех же изделиях, т.к. вкладыши для захвата труб одного и того же диаметра могут иметь совершенно различные конструктивные особенности.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что согласно паспортам [9] вкладыши для зажима труб размером 60 мм и 73 мм, выполненные по чертежам [1], обладают соответственно каталожным номером 65652-1 и 65652-2. При этом согласно каталогу [11] изделия, обладающие указанными каталожными номерами, имеют следующие наименования «Вставка 2-3/8" (60 мм)» и «Вставка 2-7/8" (73 мм)», которые не упоминаются в материалах [4] – [8].

Таким образом, доводы возражения о том, что материалы [2] – [10]

свидетельствуют о применении в Российской Федерации изделий, выполненных по чертежам [1] нельзя признать убедительными, а, следовательно, данные чертежи [1] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемого патента.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что представленное возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие оспариваемой полезной модели условию охраноспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, патент на полезную модель № 67621 оставить в силе.**