

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2017 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 «Геопромысловые новации» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.04.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №137329, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №137329 на полезную модель «Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования» выдан по заявке №2013141598/03 с приоритетом от 10.09.2013 на имя ЗАО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования, содержащее длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом, отличающееся тем, что на поверхности части армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба, на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора,

выполнены выемки, на наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра.

2. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования по п.1, отличающееся тем, что длина части стержневого армирующего элемента, расположенной в теле протектора, менее длины протектора.

3. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования по п.1, отличающееся тем, что стержневой армирующий элемент выполнен сквозным в теле протектора».

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

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- Технические условия 6445-006-21524926-2010 «Протекторы для защиты ПЭД из сплава АЦ5МГ5» (далее – [1]);
- Погружной протектор для защиты от электрохимической коррозии стальных конструкций (ПЭД УЭЦН) по ТУ 4113-013-5427909-2011 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными и известными из устройств по техническим условиям [1] и материалу [2].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 08.06.2017.

В отзыве патентообладатель указал, что в возражении не содержится документов, подтверждающих дату, с которой сведения из технических условий [1] и материалов [2] стали общедоступны.

На основании этого довода патентообладатель считает, что источники информации [1] и [2] не входят в уровень техники при проверке полезной модели по оспариваемому патенту на соответствие условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, было представлено дополнение к возражению, поступившее 19.07.2017, в котором были повторены доводы возражения. Кроме того, в данном дополнении было обращено внимание на то, что патентообладатель был знаком с содержанием технических условий [1], о чем свидетельствует размещение надписи «согласовано» и печати ЗАО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт» (патентообладателя) на одном из его экземпляров.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в результате применения в Российской Федерации протекторов для защиты ПЭД из сплава АЦ5МГ5, они стали известны задолго до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что технические условия [1] зарегистрированы в ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации» за № 012514 от 19.11.2010 и любое лицо может найти их и ознакомиться с ними в поисковой системе.

Вместе с вышеуказанным дополнением лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы (копии):

- Экземпляр технических условий [1], титульный лист которых содержит номер и дату их регистрации в ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (далее – [3а]);
- Каталожный лист технических условий [1] (далее – [3б]);

- Последний лист технических условий 6445-006-21524926-2010 «Протекторы для защиты ПЭД из сплава АЦ5МГ5» с отметкой о согласовании с ЗАО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт" (патентообладателем полезной модели по оспариваемому патенту) и с печатью патентообладателя (далее – [4]);
- Товарная накладная № 10 от 09.01.2011 (далее – [5]);
- Счет-Фактура №10 от 09.01.2011 (далее – [6]);
- Опросный лист (далее – [7]).

На заседании коллегии, проходившем 27.07.2017, патентообладатель представил следующие документы:

- Письмо от фирмы АО «ППМТС «Пермснабсбыт» в Пермский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (далее – [8]);
- Письмо от Пермского ЦНТИ-филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России фирме АО «ППМТС «Пермснабсбыт» (далее – [9]).

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

С учетом даты подачи заявки (10.09.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетеине нормативных

актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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.

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 (1) пункта 22.3 Регламента 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 22.3 Регламента ПМ, датой, определяющей включение технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление является документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охранных прав на полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Существо полезной модели по оспариваемому патенту выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве источников информации, содержащих сведения об устройстве для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования по оспариваемому патенту в возражении приведены технические условия [1], [3а] и материалы [2]. Однако, в возражении не приведены какие-либо документы, подтверждающие то, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту технические условия [1] и материалы [2] были общедоступны.

При этом в отношении приведенных в дополнении к возражению, поступившем 19.07.2017, доводах лица, подавшего возражение, о том, что патентообладатель до даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту был знаком со сведениями, содержащимися в технических условиях [1], а также о том, что любое лицо могло ознакомиться с этими сведениями в поисковой системе, необходимо отметить следующее.

Действительно, в документах [3а] и [3б], приведенных в дополнении к возражению, содержится информация о том, что технические условия [1]

зарегистрированы в ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации» за № 012514 от 19.11.2010 (см. источник информации [3а,б]). Таким образом, регистрация технических условий [1] была осуществлена в уполномоченном органе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (28.04.2016).

Однако, в соответствии с пунктом 5.5. ГОСТ Р 1.3-92 «Порядок согласования, утверждения и регистрации технических условий» зарегистрированные уполномоченным органом технические условия направляются этим органом предприятию-разработчику или предприятию-должателю подлинника технических условий. В соответствии с указанным ГОСТом в уполномоченном органе находится только каталожный лист.

ГОСТ 2.114. «Единая система конструкторской документации. Технические условия» не предусматривает регистрацию технических условий, которая была отменена в 1994 году, и публикацию технических условий в каких-либо изданиях.

Здесь необходимо отметить, что каталожные листы, приведенные в дополнении к возражению, поступившему 19.07.2017, не включают в себя какую-либо информацию о конструкции изделия (см. каталожный лист [3б]).

Согласно статье 21 Федерального Закона от 29.06.2015 № 162 – ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – «Закон о стандартизации») технические условия – вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги. Технические условия устанавливают технические требования, которым должна удовлетворять продукция, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования и провести идентификацию продукции.

Технические условия разрабатываются изготовителем и (или) исполнителем самостоятельно с соблюдением положений, установленных

национальным органом по стандартизации, и применяются в соответствии с условиями, установленными в договорах (контрактах).

В связи с этим указанные технические условия [1] не могут рассматриваться в качестве общедоступного источника информации, поскольку не отвечает требованиям подпункта (1) пункта 22.3. Регламента ПМ и его содержание не может быть учтено как таковое.

Здесь следует отметить, что вышеуказанный вывод также подтверждают представленный патентообладателем запрос в Пермский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России [8] и ответ на него [9], которые содержат информацию о том, что с 1993 года Технические условия, ОСТы и изменения к ним не поступают в фонд Пермского ЦНТИ, так как «разработчики сами распоряжаются своим фондом».

В отношении второго вышеуказанного довода возражения, содержащегося в дополнении к возражению, представленного 19.07.2017, необходимо отметить, что действительно, на экземпляре [4] технических условий [1] имеется подпись патентообладателя.

При этом, в соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

На экземпляре [4] технических условий [1] имеется только подпись патентообладателя без указания даты. При этом, не представлено документов, подтверждающих предоставление разработчиком технических условий [1] возможности для любого лица ознакомиться с содержанием указанных технических условий (например, путем высылки их копии третьему лицу), дату, с которой такая возможность предоставлялась. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие факт обращения патентообладателя с запросом об ознакомлении с указанными техническими условиями, удовлетворение данного обращения и дату ознакомления (например, высылки запрошенной

копии и ее получения).

Таким образом, вышеуказанные доводы лица, подавшего возражение, представленные в дополнении к возражению, не подтверждают общедоступность сведений, содержащихся в технических условиях [1], до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в возражении доводы не подтверждают известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

По поводу довода лица, подавшего возражение, выраженного им в дополнении к возражению, поступившем 19.07.2017, об известности до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту сведений о протекторе для защиты ПЭД из сплава АЦ5МГ5 в результате его применения на территории Российской Федерации и представленных для подтверждения этого факта документов [5] - [7], необходимо отметить, что они изменяют мотивы возражения (см. пункт 2.5. Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 137329 оставить в силе.