

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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» 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Геопромысловые новации» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.02.2018, 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). Патент 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 с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники. В подтверждение данных доводов к возражению приложены копии следующих материалов:

- ТУ 6445-006-21524926-2010 разработанные ЗАО АК «Радикал» (далее – [1]);
- опросный лист плана закупок изделий ОАО «Варьеганнефтегаз» (далее – [2]);
- опросный лист №0000013733 ООО СП «Ваньёганнефть» (далее – [3]);
- ТУ 4113-013-5427909-2009 ЗАО «Геопромысловые новации» (далее – [4]);
- патент на полезную модель RU 52915 (далее – [5]);
- ГОСТ 5781-82 (далее – [6]);
- опросный лист ОАО «Оренбургнефть» (далее – [7]).

По мнению лица, подавшего возражение, известность вышеуказанных документов подтверждается следующими материалами:

- товарная накладная №10 от 09.01.2011 по ТУ 6445-006-21524926-2010 (далее – [8]);
- товарная накладная №13 от 25.11.2011 по ТУ 6445-006-21524926-2010 (далее – [9]);
- приложение №1 к договору №МХ-0179/13 (далее – [10]);
- приложение №2 к договору №МХ-0357/12 (далее – [11]);
- приложение №3 к договору №МХ-0357/12 (далее – [12]);
- приложение №1 к договору №МХ-0180/13 (далее – [13]);
- письмо ЗАО «Геопромысловые новации» от 30.11.2011 (далее – [14]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 07.06.2018 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве приведен анализ материалов возражения и подчеркнуто, что данные материалы не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна». В отзыве представлены сведения о том, что источник информации [1] не регистрировался в ФБУ «УРАЛТЕСТ». Кроме того, по мнению патентообладателя, источники информации [2]-[3], [7], [10]-[13] находятся в закрытом доступе.

К отзыву приложены следующие материалы:

- решение Роспатента (далее – [15]);
- каталожный лист продукции (далее – [16]);
- распечатка сведений с официального сайта ФБУ «УРАЛТЕСТ» (далее – [17]);
- протокол нотариального осмотра доказательств (далее – [18]);

- запрос в ФГУП «Стандартинформ» от 01.06.2018 №2430-200819RU (далее – [19]);
- ответ ФГУП «Стандартинформ» от 04.06.2018 №МЛ/08-3735 (далее – [20]).

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 Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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 Бюллетеине 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

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 каталожных листов продукции.

Технические условия [1] имеют сведения о регистрации от 19.11.2010 за №012514 именно каталожного листа в Госстандарте России ФГУ «УРАЛТЕСТ», а технические условия [4] не содержат каких-либо сведений о регистрации.

Следовательно, технические условия [1] и [4] 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 в возражении документально не подтвержден.

Что касается опросных листов [2] – [3], [7] и приложений [10] – [13], то данные документы могут свидетельствовать лишь о намерениях купли/продажи изделий, указанных в опросных листах [2] – [3], [7]. При этом в возражении не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт купли/продажи указанных изделий, и, соответственно, дату их введения в гражданский оборот.

Товарные накладные [8] и [9] свидетельствуют лишь о продаже некоего протектора для защиты ПЭД из сплава АЦ5МГ5 и протектора погружного для защиты от коррозии стальных конструкций ПЭД УЭЦН ТУ4113-033-5427909-2011. Однако, сведения о конструкции данных изделий в возражении не представлены.

Письмо [14] относится к деловой переписке и не является общедоступным источником информации.

Из патентного документа [5] (см. реферат) известно устройство для защиты от коррозии погружного оборудования нефтедобывающих скважин. Таким образом, техническое решение по патентному документу [5] относится к средствам того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования [5] (см. формулу, описание) содержит длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом. На поверхности части армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба. На наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [5] заключается в том, что на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании патентного документа [5] отсутствует указание на наличие на поверхности части армирующего элемента выемок. На графических материалах, представленных в данном патентном документе, также отсутствуют какие-либо выемки на поверхности армирующего элемента. При этом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что данный стержень выполняется по ГОСТу [6] документально не подтверждено. В патентном документе [5] также отсутствуют сведения о том, что армирующий элемент выполняется по ГОСТу [6].

Таким образом, можно констатировать, что не все признаки известны из патентного документа [5].

Источники [15] – [20], содержащиеся в отзыве патентообладателя, представлены для сведения.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №137329 оставить в силе.