

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. №231-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 19.11.2019, 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, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5», в подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, содержат сведения об указанном техническом решении и дате, с которой сведения о нем стали общедоступны:

- договор поставки №012/11 от 09.01.2011 с Приложениями №№1, 2, заключенный между Поставщиком ЗАО «Акционерная Компания Радикал» и Покупателем ЗАО «Геопромышленные новации»; товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 №11 от 25.02.2011, №20 от 09.09.2011 и №14 от 03.05.2011 по Договору №012/11; счета-фактуры №11 от 25.02.2011, №20 от 09.09.2011 и №14 от 03.05.2011 по Договору №012/11; сертификаты качества 011, 020, 014 на Продукцию, поставляемую по Договору №012/11 от 09.01.2011 (далее - [1]);

- договор поставки №012/11-02 от 15.01.2013; товарные накладные №32, №68, №103; счета-фактуры №32, №68, №103; сертификаты качества 032/13, 068, 103 на Продукцию; транспортные накладные от 12.02.2013, от 23.04.2013 и от 13.06.2013 (далее - [2]);

- ТУ 6445-006-21524926-2010 разработанные ЗАО АК «Радикал» (далее - [3]);
- энциклопедический справочник «Российские установки лопастных насосов для добычи нефти и их применение», Ш. Р. Агеев, Е. Е. Григорян, Г. П. Макиенко, Пермь-2007 (далее - [4]);
- информация о ПЭД из Википедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/n3n> (далее - [5]);
- «Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти», В. Н. Ивановский, С. С. Пекин, А. А. Сабиров, Москва, 2002 (далее - [6]);
- информация об УЭЦН из Википедии <https://m.wikipedia.ore/wiki/y3UH> (далее - [7]).

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

От патентообладателя на заседании коллегии 14.01.2020 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве приведен анализ материалов возражения и подчеркнута, 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 [3] не регистрировался в ФБУ «УРАЛТЕСТ», в подтверждение чего представляет следующие документы:

- запрос и ответ от ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (далее – [8]) о наличии регистрации ТУ [3];
- нотариальный протокол осмотра Интернет-сайта <http://www.gostinfo.ru> (далее - [9]);
- каталожный лист продукции по ТУ 6445-006-21524926-2010 (далее - [10]);
- информация с Интернет-сайта <http://www.uraltest.ru> (далее - [11]);
- гл. редактор С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург «НОРИНТ», 2000, с.681, 857, 451, 1236 (далее - [12]);

- распечатка статьи с Интернет-сайта <http://www.tadviser.ru> о продукте Компас-3D (далее - [13]).

Кроме того, по мнению патентообладателя, наличие ошибок в каталожном листе [10], а также отсутствие регистрации ТУ [3] не дает понимания о достоверности сведений, содержащихся в ТУ [3].

Дополнительно к возражению на заседании коллегии 18.02.2020 представлено:

- запрос в адрес ООО «АК Радикал» с просьбой подтверждения регистрации ТУ [3] (далее – [14]);

- ответ от ООО «АК Радикал» (далее – [15]).

Патентообладатель также представил дополнение к отзыву, в котором повторно указывает на то, что регистрация ТУ [3], а также каталожного листа [10], никогда не осуществлялась, в подтверждение чего представляет:

- запрос в адрес ФБУ «УРАЛТЕСТ» с просьбой подтверждения регистрации ТУ [3], а также каталожного листа [10] (далее – [16]);

- ответ от ФБУ «УРАЛТЕСТ» (далее – [17]).

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 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 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 (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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 лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В подтверждение факта введения в гражданский оборот технического средства – «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5 ТУ 6445-006-21524926-2010» лицом, подавшим возражение, представлены: материалы [1], содержащие, в частности, корреспондирующиеся между собой договор поставки, товарную накладную, счет-фактуру и сертификаты качества. Таким образом, упомянутые выше документы подтверждают факт поставки ЗАО «Акционерная Компания Радикал» изделия «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5 ТУ 6445-006-21524926-2010» покупателю ЗАО «Геопромышленные инновации» на дату 25.02.2011, т.е. до даты приоритета 10.09.2013 полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, сведения об упомянутом изделии могут быть включены в уровень техники для целей оценки «новизны» полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 22.3.(2) Регламента).

Сведения о конструктивных особенностях протектора для защиты от коррозии раскрыты в ТУ [3] и приложении 1 к договору №012/11, входящему в состав материалов [1], которые, согласно пункту 2.2 Договора поставки №012/11, сопровождают поставляемую продукцию.

В отношении доводов патентообладателя о том, что данные ТУ [3] не зарегистрированы, необходимо отметить следующее.

В письме [15] от организации разработчика ТУ [3] ЗАО «АК Радикал», указано, что в ноябре 2010 года ТУ [3] совместно с каталожным листом были представлены для рассмотрения и регистрацию в ФГУ «УРАЛТЕСТ». При принятии документов на контрольном экземпляре был поставлен входящий регистрационный номер 012514. После получения замечаний от ФГУ «УРАЛТЕСТ» по ряду несоответствий и ошибок, допущенных при оформлении таких документов, изменения в ТУ и каталожный лист не были внесены и от услуг по регистрации ТУ [3] и каталожного листа в ФГУ «УРАЛТЕСТ» организация разработчика отказалась. На основании сведений из письма [15], можно констатировать, что ТУ [3] не были зарегистрированы, что и подтверждают сведения, содержащиеся в документах [8]-[9], [11], [14], [16]-[17].

Кроме того, необходимо также отметить, что согласно пункту 4 статьи 21 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения стандартов организаций и технических условий устанавливается организациями самостоятельно. Исходя из данной нормы Федерального закона, регистрация ТУ не является обязательной.

Анализ сведений об изделии «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5 ТУ 6445-006-21524926-2010», представленных с возражением показал следующее.

Из приложения 1 к договору №012/11, входящему в состав материалов [1], и ТУ [3] известно устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования (см. с.2 приложения 1 к договору №012/11, входящему в состав документов [1], и с.2 ТУ [3]), которое содержит длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом. 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 (см. чертеж ТУ [3]).

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, известному из материалов [1] и ТУ [3].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Также техническому решению, известному из материалов [1] и ТУ [3], присущи признаки зависимого пункта 2, характеризующие выполнение длины части стержневого армирующего элемента, расположенной в теле протектора, менее длины протектора.

Признаки зависимого пункта 3 характеризуют выполнение стержневого армирующего элемента сквозным в теле протектора. В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано, что когда армирующий элемент выполнен сквозным в теле протектора, то это позволяет собирать протекторы в гирлянду, увеличивая анодную массу, а, следовательно, и токоотдачу. Т.е. достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности работы устройства для защиты от коррозии и повышения его токоотдачи, согласно описанию к оспариваемому патенту, будет достигаться не одним устройством, а набором, включающим в себя несколько протекторов. Следовательно, признаки зависимого пункта 3, характеризующие конструкцию одного протектора не являются существенными в отсутствие признаков указывающих на объединение нескольких протекторов в гирлянду. Кроме того, специалисту в данной области техники очевидно, что при выполнении протектора со сквозным отверстием уменьшается количество материала, участвующего в электрохимической реакции, в сравнении с протектором выполненным без отверстия, что в свою очередь

негативно влияет на надежность его работы. Таким образом, сведения, содержащиеся в описании, не подтверждают наличие причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние выполнения стержневого армирующего элемента сквозным в теле протектора для повышения надежности работы предложенного устройства для защиты от коррозии и повышения его токоотдачи. Таким образом, признаки зависимого пункта 3 формулы не являются существенными.

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [2], [4]–[7], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

Документы [10], [12]–[13], представленные патентообладателем, не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2019, патент Российской Федерации №137329 на полезную модель признать недействительным полностью.