

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.04.2016 возражение ООО «Дрим Ойл» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №132844, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №132844 на полезную модель «Установка погружная электроприводная» по заявке № 2012144696/06 с приоритетом от 19.10.2012 выдан на имя ОАО «Алнас» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Установка погружная электрогидроприводная, содержащая погружной электродвигатель с протектором, кинематически связанный с приводным насосом, плунжерный рабочий насос, масляный бак, компенсатор объемного расширения масла и гидродвигатель с поршнями, подпоршневые полости которого подключены через автоматический реверсивный клапан к всасывающей и нагнетательной линиям приводного насоса, а поршни гидродвигателя соединены с плунжерами рабочего насоса, отличающаяся тем, что установка снабжена поршневым гидрокомпенсатором, надпоршневая полость которого связана с выходом плунжерного рабочего насоса, а подпоршневая - с надпоршневыми полостями гидродвигателя.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что протектор электродвигателя и компенсатор объемного расширения масла выполнены в виде единого блока.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что приводной насос выполнен аксиально-поршневым».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложена копия патентного документа RU 123858, приор. 05.03.2012, опубл. 10.01.2013 (далее – [1]).

В возражении указано, что признаки независимого пункта формулы по оспариваемому патенту и признаки независимого пункта формулы по патентному документу [1] «полностью совпадают».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что «противопоставленный патентный документ [1] является открытой публикацией и опубликован позднее даты подачи заявки по оспариваемому патенту». Поэтому, по мнению патентообладателя, подавшего возражение, «патентный документ [1] не входит в уровень техники».

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что «в формулу патентного документа [1] дважды вносились изменения» и «формула имела три редакции».

Патентообладатель указывает, что «указанный в качестве патентообладателя по патентному документу [1] Нагиев А.Т. имел возможность лично получать документацию от патентообладателя в связи со своим служебным положением» и того, что «согласно пункту 3 статьи

1351 Кодекса ... заявка на выдачу оспариваемого патента подана в течение шести месяцев со дня раскрытия информации».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (19.10.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (5) пункта 22.4. Регламента в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

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

Согласно подпункту (5) пункта 22.4. Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации.

При этом заявка на патентный документ [1] была подана 05.03.2012, то есть до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (19.10.2012). Данный патентный документ опубликован после даты подачи оспариваемого патента. Таким образом, запатентованная полезная модель [1] может быть включена в уровень техники в отношении формулы, с которой состоялась ее регистрация.

В отношении информации, содержащейся в отзыве, о том, что патентообладатель патентного документа [1] Нагиев А.Т. «имел возможность лично получать документацию от патентообладателя в связи со своим служебным положением», а также того, что «согласно пункту 3 статьи 1351 Кодекса ... заявка на выдачу оспариваемого патента подана в течение шести месяцев со дня раскрытия информации», необходимо отметить следующее.

Как было указано в заключении выше, при проверке полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» в уровень техники, с даты приоритета включаются все запатентованные, в том числе и тем же лицом в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Поэтому даже в случае получения от патентообладателя информации об устройстве, которое защищено этим патентом (установке погружной электроприводной) третьим лицом до подачи заявки, по

которой был выдан оспариваемый патент, указанный патент [1] может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности по оспариваемому патенту (см. подпункт (5) пункта 22.4. Регламента ПМ).

При этом необходимо отметить, что ни в отзыве, ни на заседании коллегии патентообладатель не представил каких-либо документов, подтверждающих факт получения сведений от него лицом, подавшим возражение, и позволяющих судить о содержании этих сведений.

Здесь следует обратить внимание на то, что патентообладатель на заседании коллегии представил ходатайство о переносе, в котором было указано, что он «готовит доказательства того, что Нагиев и Жеребцов (авторы и патентообладатели патентного документа [1]) в мае и июле 2012 года имели доступ к материалам ООО «Алнас» (патентообладателя оспариваемого патента)». Однако, необходимо подчеркнуть, что дата подачи заявки, по которой был выдан патентный документ [1] - 05.03.2012, в то время как вышеуказанные авторы и патентообладатели патента [1] получили, по словам патентообладателя, «доступ к материалам ООО «Алнас» уже после даты подачи заявки, по которой был выдан патентный документ [1].

Таким образом, основания для переноса заседания коллегии отсутствовали, так как представление патентообладателем указанных выше документов не могло повлиять на решение о включении патентного документа [1] в уровень техники при оценке патентоспособности решения по оспариваемому патенту.

В формуле патентного документа [1] охарактеризовано устройство, которое содержит погружной электродвигатель с протектором, плунжерный насос, масляный бак, компенсатор объемного расширения масла, гидродвигатель. То есть устройство по патентному документу [1] представляет собой средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту, а именно установку погружную электрогидроприводную.

Как следует из независимого пункта формулы к патенту [1], известная установка погружная электрогидроприводная характеризуется следующими признаками:

- погружной электродвигатель с протектором, кинематически связанный с приводным насосом;
- плунжерный рабочий насос;
- масляный бак;
- компенсатор объемного расширения масла;
- поршневой гидродвигатель;
- подпоршневые полости гидродвигателя подключены через автоматический реверсивный клапан к всасывающей и нагнетательной линиям приводного насоса;
- поршни гидродвигателя соединены с плунжерами рабочего насоса;
- надпоршневая полость поршневого гидрокомпенсатора связана с выходом плунжерного рабочего насоса, а подпоршневая - с надпоршневыми полостями гидродвигателя.

Таким образом, все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из независимого пункта формулы к патентному документу [1].

Что касается зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они известны из формулы по патентному документу [1] (см. зависимые пункты 3, 4).

В отношении довода патентообладателя о том, что «в формулу патентного документа [1] дважды вносились изменения» и «формула имела три редакции» необходимо отметить следующее.

Для сравнения и анализа формулы полезной модели по оспариваемому патенту и формулы по патентному документу [1] используются признаки той формулы, с которой состоялась регистрация полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №132844 признать недействительным полностью.