

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2012 палата по патентным спорам 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 возражение ЗАО «Технопротект» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 21.04.2011, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 63563, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 63563 "Протектолайзер" выдан по заявке № 2006500603/49 с приоритетом от 09.03.2006 на имя Закрытого акционерного общества «КЭПТИВ НЕФТЕМАШ». Патент действует со следующим перечнем существенных признаков:

- «Протектолайзер
- характеризующийся:
- выполнением в виде корпуса, состоящего из двух полукольцевых элементов;
 - выполнением прилегающих поверхностей полукольцевых элементов

плоскими;

- выполнением в указанных поверхностях сквозных отверстий под крепежные элементы;

отличающийся:

- выполнением внутренних поверхностей полукольцевых элементов в форме полустегигранников;

- наличием у одного из полукольцевых элементов закругленной асимметричной крышки;

- наличием скобы для крепления кабеля к секции гидрозащиты;

- выполнением в крышке паза для скобы;

- выполнением в скобе и крышке симметрично расположенных отверстий под крепежные элементы;

- выполнением глубины паза в крышке большей высоты скобы для прохождения кабеля;

- наличием на торцевых поверхностях крышки наклонных фасок».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения лицо, подавшее возражение, указывает на то, что признаки промышленного образца по оспариваемому патенту присущи изделиям, описанным в ТУ 3639-002-72733599-2004: Протектор защиты тоководов УЭНЦ. Технические условия. – Утв. ЗАО «Технопротект» 02.08.2004; введ. 02.08.2004; зарег. Госстандарт РФ 05.08.2004 № 200/049322 (далее – [1]).

В возражении указано, что сведения об изделиях, описанных в технических условиях [1], также стали известны в результате использования данных изделий на территории Российской Федерации.

В подтверждение данного довода представлены следующие материалы:

- Паспорт «Протектор защиты кабельного удлинителя (токоввода) – ПЗТ (для УЭНЦ 5 и 5А габарита)» на 1 л. (далее – [2]);
- счет № 46 от 29.06.2005 на 1 л. (далее – [3]);
- товарная накладная № 77 от 22.07.2005 на 1 л. (далее – [4]);
- доверенность № 02062 от 19.07.2005 на 1 л. (далее – [5]);
- счет-фактура № 00000083 от 22.07.2005 на 1 л. (далее – [6]);
- платежное поручение № 729 от 08.07.2005 на 1 л. (далее – [7]);
- платежное поручение № 344 от 02.08.2005 на 1 л. (далее – [8]).
- договор поставки № 40-57/565 от 08.06.2005 на 5 л. (далее – [9]);
- заявка на производство и отгрузку изделий № 57/382 от 28.06.2005 на 1 л. (далее – [10]);
- договор № НМ/ТП-1 от 27.05.2005 и спецификация №1 к нему на 6 л. (далее – [11]);
- счет № 44 от 17.06.2005 на 1 л. (далее – [12]);
- платежное поручение № 639 от 22.06.2005 на 1 л. (далее – [13]);
- платежное поручение № 190 от 05.07.2005 на 1 л. (далее – [14]);
- товарная накладная № 59 от 23.06.2005 на 1 л. (далее – [15]);
- счет-фактура № 00000063 от 23.06.2005 на 1 л. (далее – [16]);
- доверенность № 2278 от 23.06.2005 на 1 л. (далее – [17]);
- письмо от ЗАО «Технопротект» № 52/11 от 01.07.2011 на 1 л. (далее – [18])
- письмо от ООО «АЛНАС» № 57/822 от 24.06.2011 на 1 л. (далее – [19]);
- ТУ 3639-001-72733599-2004: Протектор пружинный для защиты кабеля ПП-60, ПП-73, ПП-89, ПП-102, ППС-ЗМ60, ППС-ЗМ73, ППС-ЗМ89, ППС-ЗМ102. Технические условия. – Утв. ЗАО «Технопротект» 20.04.2004; введ.

26.04.2004; зарег. Госстандарт РФ 28.04.2004 № 200/048341, титульный лист и лист 3 (далее – [20]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 10.06.2011 поступил отзыв на данное возражение и дополнение к этому отзыву.

Патентообладатель обращает внимание на то, что сведения, содержащиеся в технических условиях [1], не могут считаться общедоступными только в результате регистрации данных технических условий в Госстандарте России.

Кроме того, по мнению патентообладателя, «... не представляется возможным признать факт открытого использования продукции ...», описанной в технических условиях [1], т.к. обозначения изделий при заказе, приведенные на листе 3 данных технических условий, не соответствуют условным обозначениям этих изделий, приведенным в графе «наименование и обозначение продукции» каталожного листа, приложенного к техническим условиям [1].

Также, по мнению патентообладателя, «... имеется существенная разница в пластической проработке элементов ...» промышленного образца по оспариваемому патенту и изделий, описанных в технических условиях [1].

К отзыву патентообладателя приложен следующий материал: Общие требования к эксплуатации протектолайзеров. Инструкция: П4-03 С-010 Р-001 Т-004 ЮЛ-99; – Утв. ООО «РН-Юганскнефтегаз» 03.07.2007; введ. 01.07.2007 (далее – [21]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 09.08.2011: удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец № 63563 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Арбитражном суде г. Москвы. Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 11.09.2012 признал решение Роспатента от 09.08.2011 недействительным. В решении Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2012 по делу № А40-132123/11-19-249 указано, что «суд первой инстанции приходит к выводу о том, что промышленный образец «Протектолайзер» по патенту № 63563 соответствует условию патентоспособности «оригинальность»».

Тем самым в соответствии с положениями статьи 12 Гражданского кодекса было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2012.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-30398/2012 от 17.12.2012 решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2012 оставлено без изменений.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.03.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированные в Минюсте России 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

В соответствии с п. 3.4. Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом

случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 20.05.2013 поступило ходатайство об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 21.04.2011.