

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

Коллегия палаты 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ОАО «Росскат» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 17.03.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №60259, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 60259 на полезную модель «Электрический кабель» выдан по заявке № 2006112992/09 с приоритетом от 19.04.2006 на имя ОАО «Росскат» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Электрический кабель содержит три изолированные пространственно сшитым полиэтиленом высокой плотности токопроводящие жилы, оболочку и броню из стальной профилированной ленты, отличающийся тем, что поверх изоляции каждой жилы расположен дополнительный слой, выполненный из термоэластопласта, толщиной 0,2-0,7 мм».

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

В возражении отмечено, что сведения о техническом решении, идентичном решению по оспариваемому патенту, стали известны в результате открытого

использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту электрических кабелей марки: КПвТБП – 160.

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- технические условия ТУ 3542-015-10995863-2005 от 01.02.2005 (далее – [1]);
- сертификат соответствия № РОСС RU.AE56.H04190 от 25.04.2005 (далее – [2]);
- товарные накладные № 288 от 13.04.2005, № 289 от 13.04.2005, № 389 от 12.05.2005, № 423 от 23.05.2005, № 492 от 06.06.2005, № 500 от 07.06.2005, № 532 от 16.06.2005, № 533 от 16.06.2005, № 575 от 23.06.2005 (далее – [3]);
- счета-фактуры № 00361 от 15.04.2005, № 00362 от 15.04.2005, № 00510 от 14.05.2005, № 00560 от 24.05.2005, № 00645 от 09.06.2005, № 00649 от 09.06.2005, № 00719 от 20.06.2005, № 00720 от 20.06.2005, № 00764 от 27.06.2005 (далее – [4]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, отзыв от которого на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона, полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и

промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является 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 полезной модели.

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

Ранее чем за шесть месяцев до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на основании договора № 1729/д от 13.12.2000 поставщик ЗАО «Росскат» произвел отпуск кабелей марки КПвТБП – 160 покупателю – ОАО НК «Роснефть», которым указанные кабели были получены, что подтверждается товарными накладными [3] и счетами-фактуры [4]

Лицом, подавшим возражение, также представлен сертификат соответствия [2], который свидетельствует о возможности легального распространения кабелей марки КПвТБП – 160 по техническим условиям [1] производителя ЗАО «Росскат» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, документы [2]-[4] в совокупности подтверждают факт реализации товара «Кабель нефтяной погружной марки КПвТБП–160» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом особенности конструктивного выполнения электрического кабеля марки КПвТБП – 160 охарактеризованы в технических условиях [1].

Так, согласно техническим условиям [1], упомянутый кабель предназначен для питания электродвигателей погружных нефтенасосов, т.е. является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту (см. абзац 1 страницы 2 технических условий [1]).

Кабель по техническим условиям [1], также как и кабель по оспариваемому патенту, содержит изолированные пространственно сшитым полиэтиленом токопроводящие жилы, оболочку, броню из стальной профилированной ленты, причем поверх изоляции каждой жилы расположен дополнительный слой, выполненный из термоэластопласта (см. строка 1 таблицы 1 на странице 3 и абзац 1 страницы 7 указанных технических условий [1]). При этом согласно таблице 2 на

странице 4 технических условий [1] упомянутая дополнительная оболочка может быть выполнена толщиной 0,26-0,4 мм.

В технических условиях [1] не содержится прямого указания на то, что используемый для изоляции жил полиэтилен является полиэтиленом именно высокой плотности, однако содержится информация о том, что упомянутый материал является полиэтиленом низкого давления (ПЭНД). Согласно представленному лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам ГОСТу 16336-77 «Композиции полиэтилена для кабельной промышленности», М: издательство стандартов, 1999г. (далее – [5]), полиэтилен низкого давления (ПЭНД) и полиэтилен высокой плотности – это один и тот же материал (см. абзац 1 страницы 2 ГОСТа [5]).

Таким образом, ранее чем за шесть месяцев до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, сведения о техническом средстве, идентичном решению по оспариваемому патенту, стали известны в результате открытого применения кабеля марки КПвТБП–160.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что представленное возражение содержит доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 60259 признать недействительным полностью.