

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 поступившее 27.03.2012 возражение ЗАО «КЭПТИВ НЕФТЕМАШ» (далее - лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 55007, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 55007 на группу полезных моделей «Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (варианты)» выдан по заявке № 2006114559/22 с приоритетом от 28.04.2006 на имя ЗАО «М.А.Р.С. – ТЕХНОЛОГИЯ» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, при этом упомянутые

разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватываемого элемента.

2. Протектор по п.1, отличающийся тем, что углубления головок под ключ винтов для соединения частей корпуса между собой выполнены по форме прямоугольника.

3. Протектор по п.1, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена соответствующей форме поперечного сечения кольцевого зазора на поверхности насосной установки.

4. Протектор по п.1, отличающийся тем, что углубления выполнены на корпусе методом литья или фрезерования.

5. Протектор по п.3, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена в виде шести - или восьмигранника.

6. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, при этом охватывающий элемент с одной стороны размещен в отверстии корпуса, а с другой стороны соединен с ней при помощи дополнительного разъемного соединения, при этом упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватываемого элемента.

7. Протектор по п.6, отличающийся тем, что углубления головок под ключ винтов для соединения частей корпуса между собой выполнены по форме прямоугольника.

8. Протектор по п.6, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена соответствующей форме поперечного сечения кольцевого зазора на поверхности насосной установки.

9. Протектор по п.6, отличающийся тем, что углубления выполнены на корпусе методом литья или фрезерования.

10. Протектор по п.8, отличающийся тем, что форма поперечного сечения отверстия корпуса выполнена в виде шести - или восьмигранника».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие материалы:

- конструкторская документация протектолайзера ПК-Г5 (далее – [1]);
- ТУ 3639-002-72733599-2004 «Протектор защиты токовода УЭЦН», введ.02.08.2004 (далее – [2]);
- договор поставки № 21-юр от 14.07.2005 (далее – [3]);
- спецификация №1 от 14.07.2005 (далее – [4]);
- выписка из банка от 22.07.2005 (далее – [5]);
- платежное поручение № 758 от 22.07.2005 (далее – [6]);
- счет-фактура №33 от 30.11.2005 (далее – [7]);
- товарная накладная 27/Н от 30.11.2005 (далее – [8]);
- доверенность № 1732 на получение изделий (далее – [9]);
- договор поставки 40-57/565 от 08.06.2005 (далее – [10]);
- договора поставки №132 от 20.04.2005, №НМ/ТП-1 от 27.05.2005, №40-57/565 от 08.06.2005, заявка от 28.06.2005 со спецификациями, товарными накладными. счетами-фактурами, платежными поручениями, доверенностями (далее – [11]);
- ГОСТ 17475-80 «Винты с потайной головкой классов точности А и В» (далее – [12]);

- акт от 21.02.2007 с рабочим чертежом ПЗТ№4 и паспорт на продукцию протектор защиты кабельного удлинителя ПЗТ ТУ 3639-002-72733599-2004 (далее – [13]);
- патент РФ на полезную модель № 58597, опубл. 27.11.2006 (далее – [14]);
- заключение специалиста (далее – [15]);
- письма от 01.07.2011, от 24.06.2011, копия ТУ 3639-001-72733599-2004, материалы по возражению против выдачи патента РФ на промышленный образец №63563 (далее – [16]).

В возражении указано, что до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту производились и продавались на территории Российской Федерации устройства для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке по конструкторской документации [1] и по техническим условиям [2], каждое из которых идентично устройству по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и имеет то же назначение. При этом факт продажи устройства по конструкторской документации [1] подтверждается материалами [3] -[9], а устройства по техническим условиям [2] - материалами [10].

В возражении приведены таблицы 1 и 2 сопоставительного анализа признаков полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента и признаков, присущих устройствам по документации [1] и техническим условиям [2].

Кроме того, в возражении приведено заключение [15] специалиста, разъясняющего смысловое содержание понятий «между» и «ниша».

В возражении содержится просьба признать оспариваемый патент недействительным частично.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены патентообладателю, который в своем отзыве, поступившем 23.05.2012, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, об известности из документации [1] и технических условий [2] устройств, идентичных техническому решению по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, назначение устройства «Протектолайзер» по документации [1], и смысловое содержание понятия «Протектолайзер» на

основании технических и других справочников установить не удалось, поэтому сравнить данное устройство с устройством по оспариваемому патенту не представляется возможным.

Кроме того, решениям по документации [1] и техническим условиям [2] не присущи признаки, характеризующие расположение винтов с потайными головками в нишах, не имеющих сквозного выхода. Данное мнение подтверждается решениями и постановлениями Арбитражных судов г. Москвы от 15.07.2011, от 10.11.2011, от 05.03.2012 (далее – [17]).

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

С учетом даты подачи заявки (28.04.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (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.

Согласно пункту 4 статьи 3 объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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.

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.

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

В соответствии с договором [3] и спецификацией [4] ЗАО «Кэптив Нефтемаш» обязался передать в собственность ООО «Алмаз», протектолайзеры марки ПК-Г5 и ПК-Н5.

Факт выполнения данного договора подтверждается счетом-фактурой [7], товарной накладной [8], выпиской из банка [5] и платежным поручением [6], доверенностью [9], согласно которым поставщик - ЗАО «Кэптив Нефтемаш» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту произвел отпуск товара по договору [3] покупателю ООО «Алмаз», которым указанная продукция была получена.

Таким образом, документы [3]-[9] в совокупности подтверждают факт открытого использования протектолайзеров марки ПК-Г5 на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В документации [1] представлено в соответствии с обозначениями изображенных на чертежах ПК-Г5.00.00 СБ, ПК-Г5.00.03, ПК-Г5.00.04 ПК-Г5.00.05, ПК-Г5.00.06 узлов и деталей, принятых в системе ЕСКД, устройство «Протектолайзер» марки ПК-Г5, предназначенное, как следует из данных чертежей, для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (ЭЦН). Та же область применения протектолайзера оговаривается и в патенте [14]. Таким образом, устройство по документации [1] имеет то же самое назначение, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Устройство, изображенное на чертежах документации [1], содержит

- корпус, состоящий из двух частей (поз. 1 и 2, чертежи ПК-Г5.00.00 СБ, ПК-Г5.00.05, ПК-Г5.00.06), выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора (между гидрозащитой и двигателем ЭЦН) и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса;

- защитное средство, имеющее два продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элемента;

- охватывающий элемент (скобу), установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений.

Причем упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, а головки винтов разъемного соединения частей корпуса расположены в нишах (чертежи ПК-Г5.00.00 СБ, ПК-Г5.00.03, ПК-Г5.00.04). Тот факт, что винты характеризуются именно наличием потайных головок под ключ дополнительно подтверждается материалами [12] и [13].

Устройство по п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в сравнении с устройством по документации [1] имеет следующие отличительные признаки:

- охватывающий элемент установлен между продольно расположенными предохраняющими элементами;
- потайные головки винтов дополнительных разъемных соединений расположены в нишах.

Наличие первого отличительного признака устройства по пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту обусловлено тем, что защитное средство выполнено в виде двух продольно расположенных (по отношению к кабелю или оси устройства) предохраняющих элементов. При этом охватывающий элемент (скоба) установлен между указанными предохраняющими элементами с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса.

Устройство по документации [1] имеет четыре предохраняющих элемента (по два с каждой стороны кабеля), образованные углублением под кабель и поперечным проемом в корпусе, при этом основания всех этих четырех элементов расположены в одной плоскости, совпадающей с дном углубления и дном проема. Данные предохраняющие элементы не одинаковы, два предохраняющих элемента отличаются от двух других предохраняющих элементов габаритными размерами. При этом с обеих сторон кабеля в области охватывающего элемента (скобы) упомянутые предохраняющие элементы отсутствуют, что обусловлено образуемыми между торцами двух расположенных с каждой стороны кабеля предохраняющих элементов пустотами, в которых размещается охватывающий элемент (скоба).

В отношении отличительного признака в части, характеризующей расположение в нишах головок винтов дополнительного соединения, необходимо отметить следующее.

«Ниша» - углубление в стене для помещения украшений (статуй, ваз), предметов обстановки (кроватьей, шкафов) и др. (Толковый словарь русского языка Ушакова, Под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г., Яндекс 2007, ст. «Ниша, ст. «Стена», 4 значение) (далее – [18]).

В устройстве по документации [1] ниш (в смысле вышеприведенного определения) для головок винтов дополнительного разъёмного соединения нет. При этом данные головки винтов расположены в сквозных пазах.

Перечисленные выше отличительные признаки являются существенными, т. к. влияют на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат по обеспечению фиксации скобой электрического кабеля в строго заданном положении, поскольку размещение головок винтов соединения в нишах (или одного из концов скобы в отверстии корпуса) обеспечивает снижение вероятности нарушения соединения за счет внешнего воздействия и смещения скобы и соответственно кабеля.

Здесь необходимо отметить, что вопрос о присущности указанных выше отличительных признаков протектолайзеру марки ПК-Г5 по документации [1] был рассмотрен судом в рамках дела по иску лица, подавшего возражение, к Роспатенту о признании недействительным решения Роспатента от 07.05.2010. В решениях суда [17] указано, что ниша в полезной модели по оспариваемому патенту и сквозной паз в устройстве по документации [1] являются различными конструктивными элементами. При этом различие обусловлено тем, что ниша в отличие от сквозного паза не имеет сквозного выхода. Следует обратить внимание, что в заключении специалиста [15] также не указывается, что сквозной паз является нишей (см. абз. 3 на с.7 заключения специалиста [15]).

В отношении устройства по техническим условиям [2] необходимо отметить, что оно в отличие от устройства по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не характеризуется по меньшей мере расположением потайных головок винтов дополнительных разъёмных соединений именно в нишах. Действительно, из фигур 1 - 3, приведенных на листе 5 технических условий [2], следует, что головки винтов 11 расположены в сквозных пазах, образованных между торцами направляющих 8.

Ввиду сделанного выше вывода анализ информации, содержащейся в материалах [10] и [11] и [16], представленных лицом, подавшим возражение, для

подтверждения факта продажи устройства по техническим условиям [2] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, не проводился.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту, охарактеризованную в независимом пункте 1 формулы, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 55007 оставить в силе.