

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "Геопромышленные новации" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 119412, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 119412 на полезную модель «Устройство защиты погружной насосной установки от коррозии» выдан по заявке № 2012112521/06 с приоритетом от 30.03.2012 на имя Мавзютова Аскара Рифкатовича и Эпштейна Аркадия Рувимовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Устройство защиты погружной насосной установки от коррозии, состоящее из резьбового ниппеля, свинчиваемого с ПЭД (погружным электродвигателем), изоляторов, шпильки, изолирующей втулки, уплотнительных колец, магниевого («жертвенного») электрода, отличающееся тем, что сверху и снизу изоляторов магниевого электрода расположены пакеты проволочных щеточных дисков, материалом которых

является коррозионно-стойкая высоколегированная витая сталь.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сделанного вывода в возражении указывается на известность из уровня техники следующих источников информации:

- ГОСТ 26251-84: Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия. – Введ.: 01.01.1986 (далее – [1]);
- ГОСТ Р 51164-98: Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. – Введ.: 01.07.1999 (далее – [2]);
- ГОСТ 9.602-2005: Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. – Введ.: 01.01.2007 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2231629, опубл. 27.06.2004 (далее – [4]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2217579, опубл. 27.11.2003 (далее – [5]);
- ГОСТ 633-80: Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия. – Введ.: 01.01.1983 (далее – [6]);
- ГОСТ 10007-80. Фторопласт. Технические условия. – Введ.: 01.07.1981 (далее – [7]);
- ГОСТ 7850-2013. Капролактамы. Технические условия. – Введ.: 01.01.2015 (далее – [8]);
- ГОСТ Р 56175-2014. Трубы обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию. – Введ.: 01.01.2015 (далее – [9]);
- ГОСТ 9389-75. Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия. – Введ.: 01.01.1977 (далее – [10]);

- патент Российской Федерации на изобретение № 2274744, опублик. 20.04.2006 (далее – [11]);
- авторское свидетельство СССР на изобретение № 426212, опублик. 30.04.1974 (далее – [12]);
- авторское свидетельство СССР на изобретение № 1778727, опублик. 30.11.1992 (далее – [13]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2017, поступил отзыв на данное возражение. В отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом, что устройство по оспариваемому патенту «... используя дополнительные физические эффекты ... обладает существенными отличиями ...» от известных технических решений.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (30.03.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих

результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Государственные стандарты [8] и [9] не могут быть включены в уровень техники в отношении полезной модели по оспариваемому патенту, т.к. они стали общедоступны позже даты ее приоритета.

Источники информации [1] – [7] и [10] – [13] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, поэтому они могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в представленных с возражением источниках информации, показал, что в государственных стандартах [6] – [8], [10] и патентных документах [11] – [13] отсутствует информация об

устройствах для защиты от коррозии. Таким образом, из источников информации [6] – [8] и [10] – [13] не известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Вместе с тем следует отметить, что ни из одного из упомянутых в возражении источников информации не известны признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие размещение с обеих сторон магниевого электрода пакетов проволочных щеточных дисков из коррозионно-стойкой высоколегированной витой стали.

Здесь нужно обратить внимание, что в возражении не было приведено анализа существенности упомянутых признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из уровня техники всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 119412 оставить в силе.