

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Князева Е.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.08.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №69522, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №69522 на полезную модель «Протектор для защиты от коррозии газонефтепродуктопроводов» выдан по заявке №2007128707/22 с приоритетом от 25.07.2007. Обладателем исключительного права является ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодь» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Протектор для защиты от коррозии газонефтепродуктопроводов, состоящий из анода, выполненного в виде металлической отливки магниевого сплава и контактного сердечника, размещенного в мешке, заполненном порошкообразным активатором, через горловину которого пропущен изолированный провод, соединяющий контактный сердечник анода с защищаемым сооружением, отличающийся тем, что место соединения изолированного провода с контактным сердечником анода изолировано от внешней среды диэлектриком.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диэлектрика использован нефтебитум.

3. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диэлектрика использована битумно-резиновая мастика.

4. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диэлектрика использована эпоксидная смола с отвердителем».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- технические условия ТУ 48-10-28-74 (далее – [1]);
- технические условия ТУ 1714-464-05785388-2000 (далее – [2]);
- технические условия ТУ 1714-464-05785388-2006 (далее – [3]);
- статья Производство упакованных протекторов из магниевых сплавов, «журнал Цветная металлургия», №8, 1970 г., стр. 40-42 (далее – [4]);
- «проспект» Протекторная защита, изготовлен ООО «ПрессА», г. Березники 2000 г. (далее – [5]).

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- таблица сравнения признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с информацией содержащейся в журнале [4];
- ГОСТ 15836-79 (далее – [6]);
- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 29.03.2006, касающееся патента Российской Федерации на полезную модель №33576 (далее – [7]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 19.02.2015 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве указано, что источники информации [1]-[5] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель отмечает, что в 1970 году журнала «Цветная металлургия» не существовало, поскольку «в это время выпускался лишь информационный бюллетень «Цветная металлургия», который никак нельзя признать общедоступным источником информации».

Относительно технических условий [1]-[3] и проспекта [5] в отзыве указано, что «они не могут быть признаны в качестве общедоступных источников информации, поскольку являются внутренними корпоративными документами, ознакомиться с которыми неопределенному кругу лиц невозможно».

В подтверждение данных доводов патентообладателем представлены следующие документы:

- письмо из Центральной научно-технической библиотеки Пермского ЦНТИ от 14.01.2015 (далее – [8]);
- письмо от ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» №404 от 19.12.2014 (далее – [9]).

На заседании коллегии представителем патентообладателя представлена Интернет-распечатка с сайта ОАО «ГИПРОЦВЕТМЕТ» (далее – [10]).

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

С учетом даты подачи заявки (25.07.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «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 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

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 охраняемая патентом 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 (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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 соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (2) пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

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

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

Технические условия [1]-[3] относятся к нормативно-технической документации и датой, определяющей включение их в уровень техники, является дата их регистрации в уполномоченном на это органе.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 17 сентября 1973 г. №677 «Об утверждении Положения о Государственном комитете стандартов Совета Министров СССР» п. 3 подпункт р) Госстандарт СССР проводит в установленном порядке учет и государственную регистрацию технических условий и извещает органы ценообразования о зарегистрированных технических условиях на соответствующую продукцию; осуществляет централизованное информирование о зарегистрированных в органах Комитета технических условиях и обеспечивает предприятия, организации и учреждения этой документацией по их разовым запросам.

Технические условия [1] содержат штамп Государственного Комитета стандартов Совета Министров СССР, согласно которому данные технические условия зарегистрированы и внесены в реестр государственной регистрации 13.01.1975 за №56154. Таким образом, технические условия [1] являются общедоступным источником информации.

В соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50 718 99, которые приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции.

При этом, технические условия [3] имеют сведения о регистрации от 08.02.2007 за №073/007079 именно каталожного листа в Ростехрегулировании ФГУ «Пермский ЦСМ». А технические условия [2] вообще не содержат сведений о регистрации в органах Госстандарта России.

Таким образом, технические условия [2] и [3], соответственно введенные в 2001 и 2007 годах, являются собственностью разработчика (владельца), объектом авторского права, и могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возращении документально не подтвержден.

Можно признать обоснованными доводы патентообладателя о том, что согласно сведениям, содержащимся в Интернет распечатке [10], в 1970 году выпускался не журнал, а информационный бюллетень «Цветная металлургия». Однако, нельзя согласиться с тем, что статья [4], напечатанная в информационном бюллетене «Цветная металлургия» №8, 1970 год, не является общедоступной.

Информация, содержащаяся в письмах [8] и [9] о том, что информационный бюллетень «Цветная металлургия» № 8 за 1970 год отсутствует в Центральной научно-технической библиотеке Пермского ЦНТИ и ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», свидетельствует лишь о том, что указанный бюллетень не находится в фондах данных библиотек.

При этом, сведения, содержащиеся на титульном листе бюллетеня «Цветная металлургия», позволяют сделать вывод, что бюллетень №8 за 1970 - это периодическое печатное издание (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 200 г., стр. 108). Таким образом, бюллетень, где напечатана статья [4], является общедоступным источником информации.

В отношении полиграфической продукции, указанной в возражении как «проспект» [5], следует отметить, что она представляет собой иллюстрированную полноцветную сброшюрованную продукцию. На титульной странице помещен логотип ОАО«АВИСМА» и название «Протекторная защита», на последней странице указан издатель и дата изготовления полиграфической продукции: «ООО «ПрессА» Заказ №1083. Тираж 500. г. Березники. Тел.: (34242) 48 4 48. 2000 г.». Иные выходные сведения, предусмотренные стандартами для печатных изданий, отсутствуют, что не позволяет судить о дате выпуска в свет «проспекта» [5]. Кроме того, оформление и содержание данного «проспекта» позволяют его отнести к изданиям рекламного характера (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 200 г., стр. 1026). Таким образом,

«проспект» [5], является собственностью заказчика/издателя, объектом авторского права, и может приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий заказчика/издателя (например, размещение его в фондах общественных библиотек, продажа третьим лицам, рекламирование и т.д.), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Ближайшим аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является устройство по техническим условиям [1].

Из технических условий [1] (см. лист 2, лист 3 чертеж 1, лист 4 чертеж 2, лист 5) известен протектор для защиты от коррозии газонефтепродуктопроводов, состоящий из анода, выполненного в виде металлической отливки магниевого сплава и контактного сердечника, размещенного в мешке, заполненном порошкообразным активатором, через горловину которого пропущен изолированный провод, соединяющий контактный сердечник анода с защищаемым сооружением. Место соединения изолированного провода с контактным сердечником анода изолировано от внешней среды поливинилхлоридной электроизоляционной лентой (диэлектриком).

Таким образом, из технических условий [1] известно устройство, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что в описании к указанному патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом – повышение надежности места контакта изолированного провода и контактного сердечника анода. Кроме того, признаки зависимого пункта 3 формулы полезной модели по

оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в технических условиях [1].

При этом, следует подчеркнуть, что все признаки пунктов 1 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны также из статьи [4].

ГОСТ [6] и решение [7] представлены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №69522 признать недействительным полностью.