

Вх. № 15/000 - 0092 94
 " 03 " 09 2018 г.

**Директору ТОВ «Мікем»
 Татуську А.М.**

Україна, 40020, м. Суми, пр. Курський, 66,
 +380542608733
 www.nicmas.com

*Щодо вимоги припинення порушення права
 інтелектуальної власності на корисну модель*

Шановний Андрію Степановичу!

На Ваш лист №15/026-009765 від 26 липня 2018 р. з вимогою розірвання договору поставки від 19 липня 2018 р. з ТОВ «Далгакиран Компресор Україна», предметом якого є поставка блочної азотної станції, технічні характеристики якої, на думку ТОВ «МІКЕМ», в повній мірі відповідають запатентованій корисній моделі «Модульна компресорна станція для генерування та закачування в пласт при видобуванні вуглеводнів» (патент на корисну модель № 123412 від 26.02.2018 р.), повідомляємо наступне:

- згідно із ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» за ТОВ «Далгакиран Компресор України» зберігається право на використання будь-якого технічного рішення, тотожного заявленій корисній моделі, якщо воно попередньо використовувалось в інтересах комерційної діяльності компанії до дати подання заявки на згадану Вами корисну модель № 123412 (26.09.2017 р.) або здійснило значну і серйозну підготовку для такого використання. Дане твердження підтверджено ТОВ «Далгакиран компресор України» у вихідному листі № 648 від 30.05.2018 р. із підтвердженням досвіду виконання аналогічних проектів (додаток 1 до цього листа);
- відповідно до Довідки УкрНДІгазу щодо порушення майнових прав на патент України на корисну модель № 123412 (додаток 2 до цього листа), згідно з ст. 7 п. 2.3 Закону згадана Вами корисна модель є частиною рівня техніки, тому не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна». Пункти 2, 3, 4 формули є залежними від п. 1, тому можуть розглядатись як варіанти виконання пристрою. Отже згідно з ст. 33 п. 1а Закону, у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 Закону, згадана Вами корисна модель може бути визнана недійсною в судовому порядку після подання клопотання будь-якою особою до Укрпатенту про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.;
- порівняльний аналіз конструкцій обох пристроїв, на які ви посилаєтесь в своєму листі, показав, що вони мають суттєві відмінності у конструкції, оскільки пристрій ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» не використовує охолоджувач, оснащений вентилятором з частотно-регульованим приводом, а інші елементи є відомими і встановлені в різних блоках. Крім того, пристрій ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» додатково містить блок системи автоматичного керування і контролю станції та сучасні системи підтримання мікроклімату, вентиляції, освітлення,

0085322

5.2-06-7192 від 27.08.2018



- опалення. Тому, питання щодо порушення права власності на корисну модель за патентом України № 123412 без проведення Вами (як патентовласником) технічної експертизи із залученням незалежних фахівців в цій галузі, є необґрунтованим;
- у зв'язку із тим, що пристрій визнається виготовленим із застосування запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту її формули, що передбачено ст. 28 п. 2 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», АТ «Укргазвидобування» залишає за собою право радити ТОВ «Далгакиран Компресор України» звернутись до Укрпатенту з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності;
 - технічне рішення фактично є результатом науково-дослідної роботи УкрНДІгазу (філії АТ «Укргазвидобування») «ТЕО щодо вибору технології отримання азоту для часткового заміщення газу рециркуляції при сайклінг процесі». Розроблена УкрНДІгазом установка адсорбційного типу, а також технологічні параметри вироблення і закачування азоту використано в ТЕО і РП облаштування Котелевського ГКР, виготовленням установки займався концерн «Укрросметал» (теперішній ТОВ «МІКЕМ»), до складу якого входить сумський ВНДІкомпресормаш (додаток 3 до цього листа). Отже, фактично Вами використано матеріали і досвід галузевого інституту без їх погодження. Згідно із ст. 31 Закону вимога про припинення порушення права інтелектуальної власності на корисну модель є необґрунтованою, оскільки технічне рішення також є результатом впровадження рекомендацій звіту про науково-дослідну роботу «Уточнений проект промислової розробки покладів гор. Т1 Тимофіївського та Куличинського НГКР з підтриманням пластового тиску з використанням азоту (заклучний)», а отже попередні технічні рішення, тотожні запатентованій Вами корисній моделі, використовувались з науковою метою.

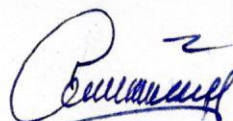
Зважаючи на вищенаведені твердження, АТ «Укргазвидобування» вважає необґрунтованою вимогу ТОВ «МІКЕМ» про припинення порушення права інтелектуальної власності на корисну модель «Модульна компресорна станція для генерування та закачування в пласт при видобуванні вуглеводнів» (патент на корисну модель № 123412 від 26.02.2018 р.).

Додатки:

- 1 Копія листа ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» № 648 від 30.05.2018 р. на 1 арк.
- 2 Копія Довідки УкрНДІгазу щодо порушення майнових прав на патент України на корисну модель № 123412 на 4 арк.
- 3 Копія листа УкрНДІгазу №15/3191-7 від 13.08.2018 р. на 2 арк.

З повагою,

**Директор з підготовки та
транспортування газу**



О.М. Гордієнко

Вик.: Братах М.І.
Тел.: (044) 461-25-54

ТОВ «Далгакиран компресор Україна»
 факт. адреса: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 67, корпус «Г», оф. 309-310
 юр. адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9. ЄДРПОУ 33399780
 тел/факс: +38 (044) 581-13-77, e-mail: info@dalgakiran.com.ua

DALGAKIRAN


www.dalgakiran.ua

Вих № 648 від 30.05 2018 р.

ПАТ «Укргазвидобування»

Підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів

№ п/п	Замовник, дата і номер договору	Контактна особа Замовника	Вид товарів	Рік виконання	Статус
1	2	3	4	5	6
1	ТОВ «ГАЗ-МДС» Договір №996/16 від 28.09.2016	Хомин Іван Іванович Тел: 067-533-79-75	Станція адсорбційна азотна АС-520,08	2016	Виконано вчасно і в повному обсязі
2	ТОВ "Південна біопаливна компанія" Договір №045/207 від 14.02.2017	Глушенко Анатолій Анатолійович Тел:067-550-14-40	Станція адсорбційна азотна АС-57,05	2017	Виконано вчасно і в повному обсязі
3	УКРАИНСКО-ЛАТВИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «БАДМ, ЛТД» Договір №ДН/2015 від 05.10.2015	Яцина Сергій Аркадійович Тел: 067-189-32-65	Станція адсорбційна азотна АС-13/0,8 УЗ	2015	Виконано вчасно і в повному обсязі

Директор
 ТОВ «Далгакиран компресор Україна»  В. Ф. Дінков

Дніпро, вул. Юрія Савченка, 26
 +38 (056) 378-93-99

Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/2, оф.10
 +38 (048) 737-35-16

Харків, пров. Сімферопольський, 6, оф. 708
 +38 (057) 760-17-09

Львів, вул. Навроцького, 1
 +38 (032) 245-15-62

Рівне, вул. Гагаріна, 39, оф.16
 +38 (0362) 460-931

Суми, вул. Пролетарська, 71, оф.301
 +38 (0542) 610-612

Маріуполь, вул. Миколаївська, 7/17, оф.203
 +38 (0629) 40-98-59

235

ДОВІДКА

щодо порушення майнових прав на патент України на корисну модель № 123412U, що діє з 21.09.2017р.

Загальні положення

Згідно ст.6 п.5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі- Закону), **обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі.** Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису та відповідних креслень.

Згідно ст.7 п.2, 3 Закону, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є **новою** і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає **всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.**

Згідно ст. 28 п 2 Закону, використанням корисної моделі визнається: **виготовлення пристрою із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого пристрою, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.** Пристрій визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому **використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй.**

Згідно ст. 31 Закону не визнаються порушенням прав якщо:

- до дати подання заявки на корисну модель (21.09.2017) ТОВ «Дангакиран Компресор Україна» в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використало в Україні технічне рішення, тотожне заявленій корисній моделі, чи здійснило значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання корисної моделі, як це передбачалося зазначеною підготовкою (**право попереднього користування**).
- використання корисної моделі у системі АТ «Укргазвидобування» з науковою метою або в порядку експерименту;
- введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням корисної моделі пристрою особою, яка придбала його після виготовлення іншою особою за його спеціальним дозволом патентовласника (ліцензією).
- використання АТ «Укргазвидобування», яка придбала пристрій і не могла знати, що цей пристрій виготовлений з порушенням прав патентовласника. Проте, після одержання відповідного повідомлення патентовласника, АТ «Укргазвидобування» повинне припинити використання пристрою або виплатити патентовласнику відповідні кошти. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Аналіз формули корисної моделі по патенту України № 123412 U.

Згідно незалежного п.1 формули станція виконана єдиним модулем, що складається з функціональних відсіків, розміщених в контейнері, об'єднаних в єдиний модуль трубою та кабельною обв'язкою. Адже, на момент подачі заявки на отримання патенту, тобто станом на 21.09.2017р., достатньо загальнодоступної інформації про блочно-модульні (контейнерні) пересувні та стаціонарні азотні установки. Наприклад, патенти України 3986U від 15.12.2004, 27968U від 29.05.2007, 74689U від 05.04.2012, 108185U від 14.12.2015, 113219U від 12.05.2016; патент США 5829272 від 28.02.1997; патенти РФ 2252378С1 від 22.12.2003, 41262U1 від 28.07.2004, 113312U1 від 05.12.2011,

143018U1 від 25.06.2014; стаття у журналі «Компресорна техніка і пневматика» № 2, 2001; розробки ВАТ «Краснодарський компресорний завод» (інтернет-ресурс kkvav.ru). Враховуючи знайдену інформацію та згідно ст.7 п. 2, 3 Закону, корисна модель за патентом України № 123412U є частиною рівня техніки, тому **не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна»**, п.п. 2, 3, 4 формули є залежними від п. 1, тому можуть розглядатися як варіанти виконання пристрою.

Таким чином, згідно ст. 33 п.1а Закону, у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, що визначені ст.7 Закону, патент може бути визнано недійсним у судовому порядку. З метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати клопотання до Укрпатенту про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

Порівняльний аналіз конструкції азотної адсорбційної станції АС-2084/25УХЛ1 виробництва ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» та конструкції модульної компресорної станції для генерування та закачування азоту в пласт при видобуванні вуглеводнів за патентом України № 123412 U, власник ТОВ "Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування"

Для порівняльного аналізу використовувались технічний паспорт АС-2084/25УХЛ1, керівництво з експлуатації АС-2084/25УХЛ1, технічна пропозиція АС-2084/25УХЛ1, опис та креслення корисної моделі за патентом № 123412U.

Порівняльний аналіз показав, що азотна адсорбційна станція АС-2084/25УХЛ1 (ААС) та модульна компресорна станція для генерування та закачування азоту за патентом № 123412U (МКС) мають такі відмінності:

1. МКС має відсік повітряного компресора та відсік підготовки повітря, а ААС має один блок компримування та підготовки повітря.
2. МКС має відсік генератора азоту, що містить генератор азоту, ресивер повітря, ресивер азоту та фільтри, а ААС має окремий блок «ресивер повітря» для забезпечення запасу стиснутого повітря, блок отримання азоту, що містить генератор короткоциклової адсорбції, блок «ресивер азоту» для забезпечення запасу азоту низького тиску.
3. До складу ААС входять три гвинтових повітряних компресори, кожен з яких обладнаний системою попереднього очищення, системою масловідведення, системою охолодження атмосферним повітрям, вологомасляним сепаратором та системою автоматичного управління. Компресори встановлені на віброопорах та закритий звукопоглинаючим кожухом, що суттєво зменшує рівень вібрації та шуму.
4. ААС містить холодильний осушувач рефрижераторного типу, який забезпечує осушення стиснутого повітря до температури точки роси 3°C. Енергозберігаючі технології теплообмінників GTS, які встановлені в осушувачі, запатентовані.
5. Фільтри ААС обладнані візуальними індикаторами забруднення та автоматичними конденсатодвідниками, які забезпечують автоматичний злив конденсату без втрати тиску.
6. Кожен блок ААС має сучасну систему підтримання мікроклімату, вентиляції, освітлення, опалення.
7. ААС також має блок системи автоматичного керування та контролю станції, що містить місце оператора. Система дозволяє експлуатацію обладнання без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Вміст основних елементів конструкції обох пристроїв наданий у таблиці.

Крім того, згідно задачі, на яку спрямована корисна модель, та технічної документації АС-2084/25УХЛ1, концентрація азоту на виході з пристрою ААС не менше 99% (контролюється системою автоматичного керування та контролю), на виході з МКС - до 99%.

Таблиця. Конструктивні елементи пристроїв

АС-2084/25УХЛ1	патент № 123412U
контейнер, в якому розташовано	контейнер, в якому розташовано:
<p>блок компримування та підготовки повітря:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гвинтові повітряні компресори Dalgakiran з можливістю регулювання продуктивності, кожний з яких містить систему попереднього очищення, систему масловідведення, систему охолодження, вологомасляний сепаратор та систему автоматичного управління - фільтри середнього та тонкого очищення - холодильний осушувач Dalgakiran - система очищення стиснутого повітря (вугільна колона) - запірні та регулююча апаратура - блок контейнер з системою підтримання мікроклімату, вентиляції, освітлення, опалення 	<p>відсік повітряного компресора низького тиску:</p> <ul style="list-style-type: none"> - компресор - охолоджувач, оснащений вентилятором з частотно-регульованим приводом - вологовіддач
блок «ресивер повітря»	<p>відсік підготовки повітря:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осушувач повітря - комплект фільтрів з вологовіддачами і вугільним фільтром
<p>блок отримання азоту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генератор короткоциклової адсорбції Gencon в вигляді трьох пар адсорбційних колон - запірні та регулююча апаратура - блок контейнер з системою підтримання мікроклімату, вентиляції, освітлення, опалення 	
блок «ресивер азоту»	<p>відсік генератора азоту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повітряний фільтра - ресивер повітря - генератор азоту - ресивер азоту - фільтр азоту
<p>блок буестера азоту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектний буестер азоту на базі поршневого компресору Ariel - запірні та регулююча апаратура - блок контейнер з системою підтримання мікроклімату, вентиляції, освітлення, опалення 	<p>відсік азотного компресора високого тиску:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поршневий компресор високого тиску сухого стискування - охолоджувач азоту, оснащений вентилятором з частотно-регульованим приводом, що встановлений після кожного ступеня стискування
блок автоматичного керування та контролю станції	інформація в опису патенту відсутня

Висновки

1. Порівняльний аналіз конструкцій обох пристроїв показав, що вони мають суттєві відмінності, при цьому із заявлених у формулі корисної моделі, у конструкції АС-2084/25УХЛІ не використовується охолоджувач, оснащений вентилятором з частотно-регульованим приводом, а інші елементи є відомими і встановлені у різних блоках. Крім того, АС-2084/25УХЛІ додатково містить блок системи автоматичного керування і контролю станції та сучасні системи підтримання мікроклімату, вентиляції, освітлення, опалення. Тому, питання щодо порушення права власності на корисну модель за патентом України № 123412U без проведення патентовласником технічної експертизи із залученням незалежних фахівців у цій галузі, вважаю необґрунтованим.

2. У зв'язку з тим, що згідно ст. 28 п. 2 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» пристрій визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту її формули, вважаю, що виробнику пристрою ТОВ «Далгакиран Компресор Україна», доцільно звернутись до Укрпатенту з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.

3. Згідно ст. 31 п.1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» може скористатися правом попереднього користування, якщо підготовка до використання або використання пристрою здійснювалось до 21.09.2017р. і може бути підтверджена відповідними документами.

Начальник сектору з питань управління
інтелектуальною власністю
УкрІДгазу - філії АТ «Укргазвидобування»,
патентний повірений України, ресстр. № 291



Г.М.Савченко

АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
філія
УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИРОДНИХ ГАЗІВ



JSC "UKRGASVYDOBUVANNYA"
branch of
UKRAINIAN RESEARCH
INSTITUTE OF NATURAL GAS

Гімназійна набережна, 20, м. Харків, 61010, Україна. Тел./факс (+380-57) 733-17-55, e-mail: office.ndigas@ugv.com.ua

- 13- 08 2018 р.

№ 15 / 3191 - 7

На № _____

Головному інженеру
АТ "УкрГазвидобування"
Нестеренку О.Г.

"Щодо припинення порушення права
інтелектуальної власності"

Шановний Олексію Григоровичу!

На ваш лист (вхід. № 1777 від 06.08.2018р.) щодо припинення порушення права інтелектуальної власності на корисну модель повідомляємо наступне.

Нами встановлено, що по результатах аукціону, розміщених на сайті Prozorro, АТ «УкрГазвидобування» 19 липня 2018р. уклало з переможцем аукціону ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» договір № 915/18 на поставку блочно-модульної азотної станції. Також ґрунтуючись на даних спеціалізованої бази Укрпатенту підтверджуємо, що «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування» (далі - МІКЕМ) дійсно є власником патенту на корисну модель № 123412 «Модульна компресорна станція для генерування та закачування азоту в пласт при видобуванні вуглеводнів».

ТОВ «МІКЕМ» може посилатись на сайт www.dzo.com.ua, тому що сайт є електронним майданчиком і джерелом інформації державних публічних закупівель системи Prozorro.

В 2011 році УкрНДГазом з метою підвищення вуглеводневіддачі Тимофіївського та Куличихинського ІГКР було розроблено «ТЕО щодо вибору технології отримання азоту для часткового заміщення газу рециркуляції при сайклінг-процесі», де наводиться принципова схема азотної станції блочно-модульного типу, яка складається з чотирьох модулів. Чистота азоту, який виробляється станцією, складає 95-97%. Азотна станція комплектувалась сучасними елементами та обладнанням з компресорним модулем виробництва фірми «Ingersol Rand» (Швеція).

В 2012р. УкрНДГазом розроблені ТЕО і РП облаштування Котелєвського ГКР, в яких було закладено установку вироблення та закачування азоту адсорбційного типу, технологічні параметри якої обґрунтовані УкрНДГазом, а розроблена і виготовлена концерном «УкрРосМетал» (теперішній ТОВ «МІКЕМ»), в складі якого є сумський «ВНДІКомпресормаш». В проєкті надано характеристику обладнання трьох фірм-виробників. За результатами розрахунків (п. 2.6, розділ 2) перевагу надано технології і обладнанню концерну «УкрРосМетал», надані копії листів концерну «УкрРосМетал», додаток 2. Передбачається отримання азоту чистотою 99% та тиском на виході не менше 25МПа.

В 2015р. було розроблено робочий проєкт облаштування Котелєвського ГКР. В проєкті надана характеристика обладнання, наведені копії листів ТОВ «МІКЕМ» (додаток 2). Передбачається отримання азоту концентрацією 99% та тиском не менше 22МПа.

Повідомляємо також, що ТОВ «МІКЕМ» активно патентує розробки і, за даними спеціалізованої бази даних Укрпатенту, є власником ще двох патентів на корисні моделі №№ 77168 і 74689 «Азотна компресорна станція», які також можуть розглядатись ТОВ «МІКЕМ» як об'єкти спору.

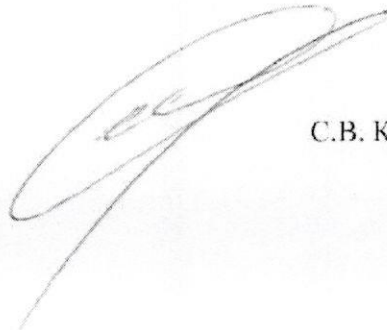
0012177

Порівняння пунктів формули корисної моделі № 123412 з технічними характеристиками блочно-модульної станції (додаток 4 до Договору), яку закупило АТ «Укргазвидобування», не дає однозначної відповіді, чи співпадають характеристики азотної станції з пунктами формули корисної моделі, як того хоче ТОВ «МІКЕМ». Це може підтвердити тільки технічна експертиза, яку патентовласник має право замовити за власні кошти.

Додатки:

1. Протокол технічної наради на 2 аркушах в 1 екземплярі.
2. Листи ТОВ «МІКЕМ» на 3 аркушах в 1 екземплярі.
3. Довідка на 4 аркушах в 1 екземплярі.

З повагою,
Директор УкрНДГазу



С.В. Кривуля

Виконавці:
Бікман С.С.
тел. 68-36-04

Савченко Г.М.
тел. 68-36-29