

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 ООО «БРЭНДФОРД» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2007 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №66239, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №66239 "Корпусная многослойная деталь" выдан по заявке №2007116724/22 с приоритетом от 04.05.2007 на имя Верниковского Ю.Ф. и Найданова М.А. со следующей формулой полезной модели:

«1. Корпусная многослойная деталь, содержащая, по меньшей мере, две оболочки, монолитно соединенные между собой наполнителем с возможностью нанесения хотя бы на одну из оболочек изображения, отличающаяся тем, что хотя бы одна из оболочек выполнена из прозрачного полимера толщиной не более 2 мм, с возможностью нанесения на ее внутреннюю поверхность зеркального изображения, с рельефной и/или фактурной поверхностью, причем рельеф и/или фактура выполнены соответствующими изображению.

2. Корпусная многослойная деталь по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна оболочка выполнена объемной.

3. Корпусная многослойная деталь по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена гибким профилем, прикрепленным в месте соединения оболочек

между собой.

4. Корпусная многослойная деталь по п.1, отличающаяся тем, что между оболочками установлены силовые элементы.

5. Корпусная многослойная деталь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя применен пенополиуритан низкой плотности или макулатурная масса».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, 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), поступило возражение от 16.11.2007, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении указывается на то, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели ООО «БРЭНДФОРД» (до переименования ООО «КРИО ВИТА») начало подготовку и осуществило изготовление конструкций для экспериментального образца холодильной витрины, представляющих собой многослойную конструкцию аналогичную оспариваемой полезной модели.

Данный факт, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается следующими документами:

- Техническое задание ООО «Торговый Дом БРЭНДФОРД» от 09.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- Приказ №23-П/04 от 17.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [2]);
- Описание экспериментальной витрины Амадей 130 ПЕПСИ от 11.01.2005 на 3 л. в 1 экз. (далее - [3]).

Сравнение существенных признаков независимого и зависимых

пунктов формулы оспариваемой полезной модели и признаков, характеризующих технические решения, известные из документов [1], [2] и [3], по мнению лица, подавшего возражение, показывает, что «изделию», изготовленному ООО «БРЭНДФОРД» присущи все существенные признаки независимого и зависимых пунктов формулы оспариваемой полезной модели, включая характеристику назначения.

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что следующие признаки зависимых пунктов оспариваемой полезной модели «эквивалентны» признакам технического решения известного из источника информации [3]: «по меньшей мере, одна оболочка выполнена объемной» (п. 2), корпусная многослойная деталь снабжена гибким профилем, прикрепленным в месте соединения оболочек между собой (п. 3), «между оболочками установлены силовые элементы» (п. 4), «в качестве наполнителя применен пенополиуритан низкой плотности или макулатурная масса» (п. 5).

В возражении также обращается внимание на то, что на основе экспериментального образца была разработана технология изготовления боковых корпусов холодильных витрин (боковин) с формированием объемного рисунка на пластике внешнего слоя и, по мнению лица, подавшего возражение, данный факт нашел отражение в следующих документах:

- Приказ №17-02/05 от 10.02.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [4]);
- Спецификация на изделие от 14.02.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [5]);
- Инструкция по проверке пластика от 17.02.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [6]);
- Инструкция по формовке от 18.02.2005 на 2 л. в 1 экз. (далее - [7]);
- Инструкция по изготовлению боковин брэнд-витрин от 21.02.2005 на 5 л. в 1 экз. (далее - [8]);

- Маршрутно-операционная карта производства по изготовлению витрины пристенной от 27.02.2005 на 11 л. в 1 экз. (далее - [9]).

Лицо, подавшее возражение, также указывает на то, что в 2005 году экспериментальный образец витрины с применением многослойных боковин был передан в серийное производство на основании: «Акта передачи экспериментального образца в серийное производство» от 21.02.2005 на 2 л. в 1 экз. (далее - [10]).

В возражении также представлены следующие источники информации, которые, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют о том, что ООО «БРЭНДФОРД» изготавливало и осуществляло поставки указанного выше изделия ряду компаний :

- Договор поставки ООО «КРИО ВИТА» с ООО «Торговый Дом БРЭНДФОРД» №КРБ/010205 от 01.02.2005 на 6 л. в 1 экз. (далее - [11]);

- Контракт ООО «Торговый Дом БРЭНДФОРД» №21/05 от 21.02.2005 на 6 л. в 1 экз. (далее - [12]);

- Сертификат соответствия от 01.04.2005 на 1л. в 1 экз. (далее - [13]);

- Письмо от 03.03.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [14]);

- Товарная накладная №172 от 20.06.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [15]);

- Счет-фактура №212 от 20.06.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [16]);

- Товарная накладная №907 от 20.06.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [17]);

- Счет-фактура №907 от 20.06.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [18]);

- Товарная накладная №135 от 31.05.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [19]);

- Счет-фактура №169 от 31.05.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [20]);

- Товарная накладная №827 от 31.05.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [21]);

- Счет-фактура №827 от 31.05.2006 на 1л. в 1 экз. (далее - [22]);

- Товарная накладная №174 от 21.06.2006 на 3л. в 1 экз. (далее - [23]);

- Счет-фактура №214 от 21.06.2006 на 2л. в 1 экз. (далее - [24]);

- Счет-фактура №915 от 21.06.2006 на 1л. в 1 экз. (далее - [25]);

- Товарная накладная №915 от 21.06.2006 на 2 л. в 1 экз. (далее - [26]);
- Товарная накладная №912 от 21.06.2006 на 2 л. в 1 экз. (далее - [27]);
- Счет-фактура №912 от 21.06.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [28]);
- Письмо от 28.08.2007 на 8 л. в 1 экз. (далее - [29]);
- Свидетельство от 26.06.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее - [30]);
- Свидетельство от 29.06.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [31]);
- Свидетельство от 29.06.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [32]);
- Свидетельство от 29.06.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [33]);
- Протокол внеочередного собрания участников ООО «КРИО ВИТА» от 09.06.2007 на 3 л. в 1 экз. (далее - [34]);
- Устав ООО «КРИО ВИТА» от 26.02.2007 (№3) на 11 л. в 1 экз. (далее - [35]);
- Устав ООО «БРЭНДФОРД» от 09.06.2007 (№4) на 11 л. в 1 экз. (далее - [36]);
- Письмо от 26.06.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее - [37]);
- Рекламная газета «БРЭНДФОРД» №4 (далее - [38]);
- Рекламный календарь «БРЭНДФОРД» за 2005 г. (далее - [39]);
- Рекламный буклет «БРЭНДФОРД» от 26.01.2005 г. (далее - [40]).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели была известна из уровня техники до даты приоритета оспариваемой полезной модели и, следовательно, оспариваемая полезная модель не удовлетворяет условию патентоспособности «новизна».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии отметил, что признаки независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели сформулированы таким образом, что являются идентичными основным

конструктивным элементам экспериментальной витрины Амадей 130 ПЕПСИ, известной из описания [3].

Патентообладатель также согласен с тождественностью признаков зависимых п.п. 2, 3 технологическим операциям известным из [3].

В отзыве также указывается на то, что в противопоставленной витрине Амадей 130 ПЕПСИ крепежные элементы не являются силовыми, а служат для возможности присоединения боковых панелей, представляющих собой корпусные многослойные детали, к силовому каркасу заготовки и, следовательно, признак п. 4 формулы оспариваемой полезной модели является отличительным от известной конструкции витрины Амадей 130 ПЕПСИ.

Кроме того, по мнению патентообладателя, признак зависимого п. 5 «в качестве наполнителя применена макулатурная масса» оспариваемой полезной модели является существенным, поскольку влияет на достижение поставленного технического результата - снижения себестоимости изготовления корпусной детали.

На основании вышеуказанных доводов патентообладатель просит внести изменения в формулу оспариваемой полезной модели, путем включения признаков зависимых пунктов 4 и 5 в независимый пункт.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше Закон и 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).

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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

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 (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 подпункта (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: - для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункта (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.

Согласно п. 2.5. Правил ППС, дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

Представленные в возражении источники информации можно условно разделить на две группы, в первую группу входят: договор, контракт, свидетельства, письма, уставы и финансовые документы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают факт известности оспариваемой модели в результате ее открытого использования ([11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40]).

Во вторую группу входят источники информации - [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], поясняющие техническую сущность используемых холодильных витрин.

При анализе доводов лица, подавшего возражение об известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования до даты приоритета было установлено, что в соответствии с договором поставки оборудования [11] от 01.02.2005 ООО «КРИО ВИТА» договорилось о

передаче в собственность ООО «Торговый Дом БРЭНДФОРД» холодильного оборудования, ассортимент, количество и цены которого представлены в приложениях. Однако, в материалах возражения не представлены приложения к данному договору, а, следовательно, возможность точно определить какое именно холодильное оборудование было продано по данному договору отсутствует.

Финансовые документы: товарная накладная [15], счет-фактура [16] (без ссылок на договор), товарная накладная [19], счет-фактура [20], товарная накладная [23], счет-фактура [24], представленные лицом, подавшим возражение для подтверждения, продажи холодильного оборудования по договору [11], касаются продажи холодильных витрин пристенных, названных во всех вышеуказанных документах «AMADEY 130 PEPSI».

Следовательно, вышеуказанные документы относятся к продаже холодильных витрин «AMADEY 130 PEPSI» и не могут доказывать продажу, в соответствии с договором [11] холодильного оборудования.

В соответствии с контрактом от 21.02.2005 [12] ООО «Торговый дом «Брэндфорд» обязалось продать ООО «Пепси Интернешенел Боттлерс (Самара)» холодильные витрины наименованием «Витрина пристенная Муром 130 Pepsi» в спецификации, называемые «Муром 2 Пепси 130».

Что касается финансовых документов, которые, по мнению лица, подавшего возражение имеют отношение к исполнению данного контракта: товарных накладных [17], [21], [26], [27] и счетов-фактур [18], [22], [24], [28], то все они касаются продажи витрин пристенных с названием «AMADEY 130 PEPSI». Тогда как, в соответствии с контрактом [12] в продажу должны были поступить «Витрины пристенные Муром 130 Pepsi» в спецификации называемые «Муром 2 Пепси 130».

В возражении представлено письмо [14], в котором указывается, что

по контракту [12] вместо витрин «Муром 2 Пепси 130» будут поставляться витрины под наименованием «AMADEY 130 PEPSI». Поскольку указанные в письме сведения не имеют документального подтверждения, вышеуказанные финансовые документы также не подтверждают факт исполнения контракта [12].

Следовательно, совокупность источников информации, представленных лицом, подавшим возражение, относящаяся к использованию на территории Российской Федерации холодильного оборудования и источников информации, характеризующих техническую сущность холодильного оборудования не подтверждают факт известности сведений о применении оспариваемой полезной модели до даты ее приоритета на территории Российской Федерации.

Таким образом, представленное возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Лицо, подавшее возражение, представило 01.09.2008 особое мнение, в котором приводится сопоставительный анализ признаков независимого пункта оспариваемой полезной модели и витрины «AMADEY 130 PEPSI», а также обращается внимание на то, что признак «зеркальное» изображение не является существенным и не должен учитываться при проведении сравнительного анализа.

Как уже указывалось в решении выше, в возражении отсутствуют источники информации, которые бы подтверждали факт известности сведений о применении оспариваемой полезной модели до даты ее приоритета на территории Российской Федерации и, следовательно, представленный сопоставительный анализ в совокупности с документами, представленными в возражении, не доказывает факт открытого

использования оспариваемой полезной модели.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии несущественного признака в формуле оспариваемой полезной модели отсутствовал при подаче возражения и, следовательно, в соответствии с п.2.5 «Правил ППС», не может быть принят к рассмотрению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 16.11.2007, патент РФ на полезную модель №66239 оставить в силе.**