

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с 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 Общества с ограниченной ответственностью «ХСИ-Опалубка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.03.2008, против выдачи патента Российской Федерации № 55822 на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 55822 на полезную модель «Клиновый крепежный узел для строительных конструкций», патентообладателем которого на данный момент является Общество с ограниченной ответственностью "Новополис" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2006110275/22 с приоритетом от 31.03.2006 со следующей формулой полезной модели:

«1. Клиновой крепежный узел для строительных конструкций, смонтированный на вертикальной стойке и состоящий из опорного фланца с отверстиями, закрепленного на стойке, горизонтального ригеля, клина и корпуса клина, закрепленного на ригеле, фланец выполнен в виде плоской фасонной детали с осевым отверстием для крепления к стойке, а также с пазами под корпус клина и клин, ригель выполнен с прямоугольным сечением и щелевидными пазами на концах, корпус клина выполнен с П-образным сечением с двумя боковыми стенками трапециевидной формы и средней стенкой, превышающей высоту боковых стенок на толщину ригеля по вертикальной оси, при этом средняя стенка корпуса обращена к вертикальной стойке, клин выполнен с высотой, превышающей высоту

корпуса и с фиксирующим элементом, обращенным в противоположную сторону от вертикальной стойки, причем при установке ригеля корпус с клином вставлен в соответствующий паз опорного фланца.

2. Клиновой крепежный узел для строительных конструкций по п.1, отличающийся тем, что пазы во фланце выполнены прямоугольной формы и расположены симметрично.

3. Клиновой крепежный узел для строительных конструкций по п.1, отличающийся тем, что число пазов во фланце равно четырем.

4. Клиновой крепежный узел для строительных конструкций по п.1, отличающийся тем, что ригель выполнен из трубы прямоугольного сечения.

5. Клиновой крепежный узел для строительных конструкций по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент клина расположен во внутренней полости ригеля для предотвращения выпадания клина из корпуса.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Лицо, подавшее возражение, мотивирует свое мнение, указывая на то, что до даты приоритета оспариваемого патента ООО «ХСИ-Опалубка» и ООО «ХозСтройИнструмент-инвест» вели совместную деятельность по разработке, производству и продаже потребителям клинового крепежного узла для строительных конструкций, которому присущи все признаки оспариваемой полезной модели. Так, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента были известны до даты его приоритета из проектной документации на техническое средство, сведения о котором стали общедоступными в результате его применения в Российской

Федерации. В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- договор совместной деятельности от 04.03.2004 между ООО «ХСИ-Опалубка» и ООО «Хозстройинструмент-инвест», всего 2 л. (далее – [1]);
- акт от 20.11.2004 по договору совместной деятельности от 04.03.2004, всего 2 л. (далее – [2]);
- техническое задание на проектирование, утвержденное директором ООО «ХСИ-Опалубка» 27.11.2004, всего 2 л. (далее – [3]);
- акт приема-передачи документов от 27.11.2004, составленного на основании договора о совместной деятельности от 04.03.2004, всего 1 л. (далее – [4]);
- договор № 17/12-04 от 10.12.2004 между ООО «Хозстройинструмент-инвест» и ООО «Флинк», всего 3 л. (далее – [5]);
- техническое задание на проектирование, утвержденное ген.директором ООО «Хозстройинструмент-инвест» 10.12.2004, всего 2 л. (далее – [6]);
- акт закрытия договора 17/12-04 от 27.01.2005, всего 1 л. (далее – [7]);
- пакет документов, включающий в себя рабочие чертежи КМД-1001К-00.00.00.000, технические условия ТУ 5225-001-17901279-05, паспорт и объемно-планировочные решения 1001К-00.00.00.000ПС, программу и методику испытаний 1001К-00.00.00.000ПМ, всего 186 л. (далее – [8]);
- сертификат соответствия № RU.MCC.158.631.1.ПР.13800, всего 1 л. (далее – [9]).

Представителем патентообладателя до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам 06.05.2008 был представлен отзыв по мотивам возражения. В данном отзыве возражение характеризуется, как лишенное убедительной и доказательной аргументации, что подкрепляется следующими доводами. Согласно отзыву на возражение договор [1] и

вытекающие из него документы [2], [4] и [5] имеют ничтожный характер в связи с тем, что договор [1] признан недействительным решением Арбитражного суда Калужской области, которое было оставлено без изменений постановлением Федерального Арбитражного суда Центрального округа. Оформление технических заданий [3] и [6] не соответствует требованиям государственных стандартов, а рабочих чертежей, входящих в пакет документов [8], требованиям ЕСКД. При этом акты [4] и [7], договор [5], а также сертификат соответствия [9] не содержат сведений о техническом решении, которое можно было бы противопоставить оспариваемой полезной модели по условию патентоспособности «новизна». Кроме того, в отзыве на возражение указывается, что технические условия, паспорт и объемно-планировочные решения, а также программа и методика испытаний, входящие в пакет документов [8], не содержат описания конструкции крепежных узлов, которое содержало бы совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 26.08.2008 от патентообладателя поступило дополнение к указанному выше отзыву, в котором отмечено, что в возражении документально не подтверждена общедоступность материалов, приведенных в пакете документов [8]. При этом для подкрепления доводов отзыва к данному дополнению приложены копии следующих документов:

- решение Арбитражного суда Калужской области от 02.10.2007 по делу № А23-1399/07Г-19-122, всего 1 л. (далее – [10]);
- постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 26.03.2008 по делу № А23-1399/07Г-19-122, всего 1 л. (далее – [11]).

На заседании коллегии 26.08.2008 по просьбе представителя лица, подавшего возражение, к протоколу были приобщены материалы на 230 л. (далее – [12]), по его мнению, включающие в себя документы,

подтверждающие факт известности из уровня техники оспариваемой полезной модели до даты ее приоритета. Однако данные документы были приведены в несистематизированном виде, а лицом, подавшим возражение, не был представлен анализ влияния каждого из указанных документов на мнение об известности оспариваемой полезной модели до даты ее приоритета. Кроме того, состав документов, последовательность их приложения, а также количество листов материалов [12] не соответствуют приведенному в данных материалах перечню, предваряющему представленные документы.

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон 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), 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.

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.

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, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

На основании пункта 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

При анализе материалов возражения было установлено, что поступившие с ним источники информации [1] – [9] сами по себе не могут считаться общедоступными любому лицу до даты приоритета оспариваемого патента. Кроме того, в материалах возражения отсутствует какая-либо информация, подтверждающая общедоступность сведений, содержащихся в указанных источниках информации [1] – [9], в частности в

документации технического характера [8], в результате использования охарактеризованного в них технического средства на территории Российской Федерации.

В тоже время следует отметить, что судебное решение [10] и постановление [11], а также мнение, изложенное в отзыве патентообладателя, о несоответствии оформления документов [3], [6] и [8] требованиям надлежащих стандартов и об отсутствии подтверждения общедоступности технической документации [8] не могут быть расценены, как убедительные свидетельства невозможности открытого применения в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого патента средства, изготовленного в соответствии с указанной документацией [8].

Что касается материалов [12], поступивших от патентообладателя на заседании коллегии, то включенные в них документы не имеют отношения к материалам, приведенным в возражении в качестве доказательства применения в Российской Федерации средства, выполненного согласно документации [8]. Таким образом, указанные материалы [12] могут быть расценены, как изменяющие мотивы возражения.

Кроме того, анализ материалов [12] показал, что большая их часть, не может быть отнесена к документам, подтверждающим общедоступность сведений о противопоставляемом в возражении средстве в результате его использования. Данная часть материалов [12] в частности представляет собой: различные виды писем, заявлений, протоколы судебных заседаний, адвокатские запросы, экспертное заключение и материалы, касающиеся сертификации. Также при оценке охраноспособности оспариваемого патента во внимание не могут быть приняты все содержащиеся в материалах [12] документы, датированные позже даты приоритета указанного патента.

Однако, кроме вышеуказанных документов, в материалах [12] присутствуют также следующие датированные до даты приоритета

оспариваемой полезной модели договоры, первичные бухгалтерские и платежные банковские документы:

- договор № 3 от 29.03.2005, всего 3 л. (далее – [12.1]);
- дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2006, всего 1 л. (далее – [12.2]);
- договор № 95-14с/05 от 08.02.2005 с приложением, всего 3 л. (далее – [12.3]);
- счет-фактура № 00000330 от 19.10.2005, всего 1 л. (далее – [12.4]);
- товарная накладная № 180 от 19.10.2005, всего 1 л. (далее – [12.5]);
- счет № 196 от 05.10.2005, всего 1 л. (далее – [12.6]);
- платежное поручение № 636 от 07.10.2005, всего 1 л. (далее – [12.7]);
- договор № 78 от 05.10.2005 с приложением, всего 3 л. (далее – [12.8]);
- договор № 25 от 01.11.2005, всего 3 л. (далее – [12.9]);
- товарная накладная № 585 от 24.11.2005, всего 2 л. (далее – [12.10]);
- товарная накладная № 595 от 29.11.2005, всего 2 л. (далее – [12.11]);
- договор № 2 от 01.04.2005, всего 3 л. (далее – [12.12]);
- дополнительное соглашение №1 от 09.01.2006, всего 1л. (далее – [12.13]).

Детальный анализ документов [12.1] - [12.13] показал следующее. Договор [12.8] и связанные с ним документы [12.4] - [12.7] относятся только к изготовлению полиграфической продукции, а договор [12.3] касается проведения работ по сертификации, таким образом, они не подтверждают факта открытого применения в Российской Федерации какого либо технического средства. Договор [12.1] с дополнительным соглашением [12.2] к нему, договор [12.12] с дополнительным соглашением [12.13] к нему и договор [12.9] действительно касаются обязательств по поставке товара, однако наименование товара в данных документах не упоминается, кроме того, они не корреспондируются с иными представленными на рассмотрение документами. Таким образом, нет возможности утверждать, что документы [12.1], [12.2], [12.9], [12.12] и [12.13] имеют отношение к устройству, техническая сущность которого

охарактеризована в материалах [8]. В отношении товарных накладных [12.10] и [12.11] необходимо отметить, что данных документов самих по себе недостаточно для подтверждения возможности ознакомления законным путем любого лица с технической сущностью товаров, указанных в данных накладных, в результате их использования на территории Российской Федерации.

Что касается особого мнения, поступившего от патентообладателя 02.09.2008, то оно с незначительными купюрами практически дословно повторяет текст возражения. Таким образом, вопросы, изложенные в особом мнении, подробно рассмотрены в настоящем решении выше.

В соответствии с вышесказанным представленное возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие оспариваемой полезной модели условию охраноспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2008, патент Российской Федерации на полезную модель № 55822 оставить в силе.