

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Инструментальный механический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.04.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №129436, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №129436 на полезную модель «Диск фрикционный с композиционными вставками» выдан по заявке №2012131021/02 с приоритетом от 19.07.2012 на имя ЗАО «Дальсбыт» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Диск фрикционный с композиционными вставками, состоящий из металлического диска с рядом отверстий, расположенных по окружности, в которые впрессованы износостойкие металлокерамические фрикционные самосмазывающиеся вставки, усилием сжатия, приложенным ко всем вставкам одновременно отличающийся тем, что износостойкие металлокерамические фрикционные самосмазывающиеся вставки и отверстия в которые они

впрессованы имеют форму равностороннего треугольника с закругленными углами, вставки выступают над плоскостью диска на 1,0-3,0 мм с каждой стороны, углом вставки направлены к центру металлического диска, а геометрические центры вставок совпадают с окружностью расположения вставок, при этом материал вставки имеет твердость по Бринеллю не менее 60 НВ, а усилие сжатия вставок составляет не менее 2.5кН».

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

По мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в технических условиях ТУ 3185-001-53404890-2003 (далее – [1]).

Кроме того, в возражении указано, что по техническим условиям [1] производился и продавался диск фрикционный, изготовленный в соответствии с конструкторской документацией ПТ НО 02.01.000.00СБ (далее – [2]).

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

От патентообладателя 28.05.2018 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве приведен анализ материалов возражения и подчеркнуто, что данные материалы не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К отзыву приложена копия трудовой книжки автора патента (далее – [3]), автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук (далее – [4]).

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, также были представлены дополнительные материалы: договор передачи исключительного права ЗАО «ЗТС» юридическому лицу ООО «НТЦ Информационные технологии» и акты передачи (далее – [5]); каталог продукции ЗАО «Дальневосточная технология» (далее – [6]).

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

С учетом даты подачи заявки (19.07.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники: для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление – документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

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.

Технические условия [1] имеют сведения о регистрации от 28.04.2003 за №4 именно каталожного листа в Госстандарте России ФГУ Комсомольский ЦСМ.

Следовательно, технические условия [1], соответственно введенные в действие в 2003 году, 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 (см. приведенный выше подпункт 2 пункта 22.3 Регламента).

Что касается диска фрикционного по конструкторской документации [2], то в возращении не содержится документального подтверждения даты, с которой сведения о нем стали общедоступны, в результате его использования на территории Российской Федерации (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 22.3 Регламента).

Материалы [3]-[4] представлены патентообладателем для сведения.

Документы [5] свидетельствуют лишь о том, что конструкторская документация [2], в частности чертежи, были переданы от ЗАО «ЗТС» другой организации ООО «НТЦ Информационные Технологии». Вместе с тем, документального подтверждения даты, с которой сведения о техническом решении по конструкторской документации [2] стали общедоступны в результате соответствующих действий ООО «НТЦ Информационные Технологии», лицом, подавшим возращение, не представлено (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 22.3 Регламента).

В каталоге [6] присутствует указание на чертежи, содержащиеся в конструкторской документации [2]. Однако, каталог [6] представляет собой

иллюстрированную продукцию. На его титульной странице размещены логотип производителя продукции и название каталога. Также каталог [6] содержит информацию об адресе производителя продукции. Иные выходные сведения, предусмотренные стандартами для печатных изданий, отсутствуют, что не позволяет судить о дате выпуска в свет каталога [6]. Кроме того, оформление и содержание данного каталога позволяет отнести его к изданиям рекламного характера. Таким образом, каталог [6], 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.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что в возражении не представлены сведения, которые могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №129436 оставить в силе.