

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.07.2010 от Общества с ограниченной ответственностью "Модуль" (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 81507, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 81507 на полезную модель «Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками (варианты)» выдан по заявке № 2008130690/22 с приоритетом от 24.07.2008 на имя Открытого акционерного общества "Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками, содержащее каркас панели из профилей с угловыми фитингами и стойками с косынками, отличающееся тем, что внутри фитингов закреплены две косынки с отверстиями, а на торцах угловых стоек с внутренней стороны закреплены планки с выступающими за профиль стоек частями, снабженными косынками с отверстиями.

2. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками по п.1, отличающееся тем, что профиль каркаса межэтажной панели имеет G-образную форму.

3. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками по п.1, отличающееся тем, что косынки в фитингах каркаса панели и на стойках имеют треугольную форму.

4. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками по п.1, отличающееся тем, что отверстия в косынках каркаса панели и стойках расположены по их углам.

5. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками по п.1, отличающееся тем, что профиль фитинга имеет уголковую форму с двухкратнозагнутыми вовнутрь полками.

6. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками по п.1, отличающееся тем, что профиль стойки имеет уголковую форму с двухкратнозагнутыми вовнутрь полками.

7. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками по п.1, отличающееся тем, что элементы резьбового соединения в косынках установлены в противоположных направлениях.

8. Соединение каркаса межэтажной панели с угловыми стойками, содержащее каркас панели из гнутых профилей с угловыми фитингами и стойки с планками и косынками, отличающееся тем, что внутри фитинга расположена одна косынка.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна».

В возражении указывается на известность межэтажной панели, соединению каркаса которой с угловыми стойками, по мнению лица, подавшего возражение, присущи все признаки группы полезных моделей по оспариваемому патенту. При этом сведения об указанной панели стали известны в результате ее использования на территории Российской Федерации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- договор подряда № 92-07 от 11.06.2007 между ООО ПСП «Ритон» и ООО «Модуль» на 2 л. (далее – [1]);
- протокол соглашения о договорной цене к договору № 92-07 от 11.06.2007 на 1 л. (далее – [2]);
- акт сдачи-приемки проектной документации от 11.07.2007 к договору № 92-07 от 11.06.2007 на 1 л. (далее – [3]);
- счет № Т-59 от 11.07.2007 на 1 л. (далее – [4]);
- платежное поручение № 899 от 16.07.2007 на 1 л. (далее – [5]);
- платежное поручение № 1101 от 16.08.2007 на 1 л. (далее – [6]);
- договор подряда № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 между ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» и ООО «Модуль» на 14 л. (далее – [7]);
- приложение №1 к договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 «Техническое задание» на 3 л. (далее – [8]);
- приложение №2 к договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 «Календарный план» на 1 л. (далее – [9]);
- приложение №3 к договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 «Смета монтажа быстровозводимых модульных зданий» на 4 л. (далее – [10]);
- приложение №4 к договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 «Локальный сметный расчет» на 1 л. (далее – [11]);
- протокол согласования договорной цены от 06.06.2007 к договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 на 1 л. (далее – [12]);
- счет № 46 от 06.06.2007 на 1 л. (далее – [13]);
- платежное поручение № 209 от 07.06.2007 на 1 л. (далее – [14]);
- акт № 1 от 22.06.2007 о приемке выполненных работ по договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 на 5 л. (далее – [15]);
- справка № 1 от 22.06.2007 о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 на 1 л. (далее – [16]);
- счет № 50 от 22.06.2007 на 1 л. (далее – [17]);

- платежное поручение № 247 от 25.06.2007 на 1 л. (далее – [18]);
- счет-фактура № 103 от 22.06.2007 на 1 л. (далее – [19]);
- акт № 2 от 20.07.2007 о приемке выполненных работ по договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 на 3 л. (далее – [20]);
- справка № 2 от 25.07.2007 о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 на 1 л. (далее – [21]);
- счет № 58 от 25.07.2007 на 1 л. (далее – [22]);
- платежное поручение № 357 от 27.07.2007 на 1 л. (далее – [23]);
- счет-фактура № 114 от 25.07.2007 на 1 л. (далее – [24]);
- акт от 25.07.2007 сдачи-приемки проектных работ по договору № 06-01/06-2007 от 06.06.2007 на 1 л. (далее – [25]);
- счет-фактура № 117 от 25.07.2007 на 1 л. (далее – [26]);
- счет № 60 от 27.07.2007 на 1 л. (далее – [27]);
- платежное поручение № 420 от 17.08.2007 на 1 л. (далее – [28]);
- лист 13 «Узлы сборки блок-контейнеров. Аксонометрия» рабочего проекта 268-07 «Здание для временного размещения рабочих», всего 1 л. (далее – [29]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным выводом.

Свое мнение патентообладатель аргументирует тем, что изделие, противопоставляемое полезным моделям по оспариваемому патенту, идентично разработке австрийской фирмы СТХ «Containex», применяемой с 2002 года. В подтверждение данного довода патентообладатель представил проспекты фирмы СТХ «Containex» Assembly instructions for cabin type transpack. – juli 2002, всего 6 л. (далее –

[30]) и Assembling / dismantling of wall parts (MW-panels). – juli 2002, всего 9 л. (далее – [31]), а также проспект Блок-контейнер. 2 этажа. (2,45x6,0м). Порядок монтажа. – В надзаг.: Производственная компания «Модуль», всего 10 л. (далее – [32]). На основании представленных источников информации патентообладатель констатирует, что «... ООО «Модуль» в 2007г фактически скопировал разработку, используемую не позднее чем с 2002г СТХ «Containex» ...». Таким образом, по мнению патентообладателя, «... первичным источником информации противопоставленной разработки является факт ее использования зарубежной ... фирмой ...». При этом патентообладатель указывает, что «... сведения об использовании технических решений за пределами Российской Федерации не препятствуют патентованию полезной модели ...».

В отзыве патентообладателя также отмечается, что договор подряда [7] включает в себя пункты, предусматривающие «... условия конфиденциальности информации ...», т.е., по мнению патентообладателя, «... противопоставленные в возражении материалы ... нельзя относить к общедоступным сведениям ...».

Патентообладатель также указывает на то, что устройство по оспариваемому патенту «... существенно отличается от противопоставленных конструктивных решений блок-контейнера в возражении ...». Существенное отличие патентообладатель усматривает в том, что охарактеризованное в оспариваемом патенте «... конструкторское решение позволяет одной межэтажной панелью заменить две: панель покрытия ниженаходящегося блок-контейнера и панель пола вышенаходящегося блок-контейнера ...», в подтверждении чего к отзыву приложена копия служебной записки ОАО «Дормаш» от 15.05.2006 на 1 л. (далее – [33]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.11.2010 лицом, подавшим возражение, в подтверждение доводов об общедоступности на дату приоритета оспариваемого патента сведений об изделии, конструкция которого показана на чертеже [29], дополнительно были представлены копии следующих материалов:

- письмо ЗАО «Патентный поверенный» № ПП4-85/2010 от 11.10.2010 на 1 л. (далее – [34]);
- письмо ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» № 356 от 20.10.2010 на 1 л. (далее – [35]);
- первый лист договора подряда № 21/1 от 17.12.2007 (далее – [36]);
- первый лист приложения № 3 к договору № 21/1 от 17.12.2007 (далее – [37]);
- первый лист договора № 51 от 23.10.2007 между «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» (Турецкая Республика) и ООО «Модуль» (далее – [38]);
- приложение № 2 к договору № 51 от 23.10.2007 на 2 л. (далее – [39]);
- акт приемки-передачи от 05.05.2008 к договору № 51 от 23.10.2007 на 1 л. (далее – [40]);
- письмо ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» № 4-4/627 от 04.02.2010 с приложением, всего 3 л. (далее – [41]);
- письмо ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» № 1-4/1516 от 09.04.2010 на 1 л. (далее – [42]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы

полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, 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), и Правила ППС.

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.

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 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, 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, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, а также доводов патентообладателя, показал следующее.

Документы [2] – [6] подтверждают исполнение договора [1],

согласно которому на основании акта сдачи-приемки [3] ООО «Модуль» стало обладателем рабочего проекта, включающего в частности и чертеж [29].

Далее во исполнение договора подряда [7] ООО «Модуль» летом 2007 года осуществило поставку и монтаж строительных конструкций для ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ [15] и [20]. При этом указанные работы были оплачены в полном объеме, что подтверждается протоколом согласования договорной цены [12] и финансовыми документами [13], [14], [16] – [19] и [21] – [24].

Строительные конструкции, поставленные и смонтированные на основании договора [7], были выполнены в соответствии с рабочим проектом, изготовленным ранее по договору [1], о чем свидетельствует акт сдачи-приемки проектной документации [25] от 25.07.2007. Поскольку фактически уплаченная сумма (см. финансовые документы [26] – [28]) соответствует указанной в акте [25] и в протоколе согласования договорной цены [12], можно констатировать, что условия договора [7] были выполнены полностью. Следовательно, ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» согласно пункту 7.2.5 договора [7] и пункта 5.4 технического задания [8] получила в свое распоряжение несколько экземпляров указанного рабочего проекта, включающего в себя и чертеж [29].

Также следует отметить, что в представленном лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам договоре [38] согласно приложению [39] ему в качестве товара выступает изделие, выполненное в соответствии с чертежом [29]. При этом акт приемки-передачи товара [40] от 05.05.2008 подтверждает факт исполнения обязательств по договору [38].

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что сведения

об изделии, конструкция которого представлена на чертеже [29], стали общедоступны до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в результате его применения на территории Российской Федерации, что подтверждается исполнением обязательств по договорам [7] и [38].

Что касается мнения патентообладателя о конфиденциальности передаваемой по договору [7] информации, то содержащиеся в нем пункты 2.2. и 7.1.6 не обязывают заключившие его стороны сохранять конфиденциальность информации, содержащейся в технической документации, приобретенной в результате исполнения другого договора [1]. Кроме того, следует обратить внимание на то, что общедоступность сведений о техническом средстве в результате его применения на территории Российской Федерации не находится в зависимости от общедоступности документации, по которой выполнено указанное техническое средство. Дополнительно можно отметить, что письма [34] и [35] свидетельствуют о готовности ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» предоставить любому запросившему лицу техническую документацию, содержащую чертеж [29].

В отношении договора [36] с приложением [37] следует отметить, что исполнение данного договора не подтверждено какими-либо документами. Обстоятельства, изложенные в письмах [41] и [42], также не подтверждены какими-либо материалами.

Анализ соответствия технических признаков конструктивного решения, изображенного на чертеже [29], совокупности признаков независимых пунктов формулы оспариваемого патента показал следующее.

На чертеже [29] представлено изображение крепления блок-контейнеров по высоте, согласно которому конструкция пола верхнего

блок-контейнера устанавливается на конструкцию потолка нижнего блок-контейнера. При этом указанные конструкции пола и потолка совместно образуют панель, находящуюся между нижним и верхним этажами, в роли которых выступают блок-контейнеры. Данная межэтажная панель, изображенная на чертеже [29], также как и группа полезных моделей по оспариваемому патенту, имеет соединение с угловыми стойками.

Каркас межэтажной панели, изображенный на чертеже [29], как и в группе полезных моделей по оспариваемому патенту, выполнен из гнутых профилей с угловыми фитингами, а угловые стойки оснащены планками и косынками. При этом согласно чертежу [29] внутри каждого углового фитинга также расположена одна косынка.

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что изделию, изображенному на чертеже [29], присущи все признаки независимого пункта 8 формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Более того, согласно чертежу [29] планки угловых стоек закреплены на торцах последних с внутренней стороны таким образом, что имеют части, выступающие за профиль данных стоек. При этом, согласно чертежу [29] указанные выступающие части планок, также как и в полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, снабжены косынками с отверстиями. Как в техническом решении по чертежу [29], так и в полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, в каждом из углов межэтажной панели внутри угловых фитингов закреплено всего две косынки с отверстиями.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что техническому решению согласно чертежу [29] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Анализ совокупности признаков зависимых пунктов 2 – 7 показал следующее.

Для технического решения, охарактеризованного чертежом [29], также как и для предложения по оспариваемому патенту, характерно выполнение профилей, из которых изготовлен каркас межэтажной панели, G-образной формы. Кроме того, согласно чертежу [29] косынки в фитингах каркаса панели и на стойках имеют форму треугольника, по углам которого расположены отверстия. Также согласно чертежу [29] как профиль фитинга, так и профиль стойки, имеют уголковую форму, при этом полки профиля стоек двукратнозагнуты вовнутрь. Более того, на чертеже [29], также как это указано и в формуле оспариваемого патента, элементы резьбового соединения в косынках установлены в противоположных направлениях.

Вышесказанное свидетельствует о том, что техническому решению согласно чертежу [29] присущи все признаки зависимых пунктов 2, 3, 4, 6 и 7 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Что касается зависимого пункта 5 формулы оспариваемого патента, то охарактеризованное в нем техническое решение отличается от изображенного на чертеже [29] тем, что уголковый профиль фитинга имеет двукратнозагнутые вовнутрь полки.

Однако патентообладатель ни в описании к оспариваемому патенту, ни в процессе рассмотрения возражения не представил доводов, подтверждающих наличие причинно-следственной связи между данными отличительными признаками и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, который направлен на «... снижение металлоемкости и затрат на изготовление, монтаж ... за счет упрощения конструктивных элементов ...». Таким образом, признаки зависимого пункта 5 формулы оспариваемого патента «... профиль фитинга имеет ...

форму с двукратнозагнутыми вовнутрь полками ...» не могут быть признаны существенными.

Из сказанного следует, что для технического решения, изображенного на чертеже [29], характерны все существенные признаки зависимого пункта 5 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

В отношении доводов патентообладателя об известности технических решений, охарактеризованных в источниках информации [30] – [33], следует отметить, что данные источники информации не упоминались в возражении, а, следовательно, их рассмотрение в рамках данного возражения не представляется возможным.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что возражение содержит основания для признания группы полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 81507 признать недействительным полностью.