

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2007 Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 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, 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 от 05.03.2004, поданное ОАО "Морион" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента на полезную модель №31183, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №31183 на группу полезных моделей "мобильный терминал" выдан по заявке №2003111309/20 с приоритетом от 23.04.2003 на имя С.А.Мосиенко. По договору №17789 от 17.11.2003 патент №31183 переуступлен ООО "РУС.ДЖИ ПИ ЭС" (далее – патентообладатель). В настоящее время указанный патент действует со следующей формулой полезной модели:

"1. Мобильный терминал связи, содержащий приемопередатчик, который первым входом-выходом соединен с первой антенной, а вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом модема, который своим вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом процессора, порт ввода-вывода, который первым входом-выходом соединен с третьим входом-выходом модема, отличающийся тем, что в него дополнительно введен первый микроконтроллер, который первым входом-выходом соединен со вторым входом-выходом процессора, а вторым входом-выходом – со вторым входом-выходом порта ввода-вывода.

2. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что мобильный терминал связи является сотовым телефоном.

3. Терминал по одному из п.п. 1, 2, отличающийся тем, что модем содержит цифровой сигнальный процессор и запоминающее устройство, первый вход-выход цифрового сигнального процессора соединен с первым

входом-выходом модема, второй вход-выход цифрового сигнального процессора соединен со вторым входом-выходом модема, а третий вход-выход – с третьим входом-выходом модема, вход-выход запоминающего устройства соединен с четвертым входом-выходом цифрового сигнального процессора, при этом в цифровой сигнальный процессор встроены аналого-цифровой преобразователь и цифро-аналоговый преобразователь.

4. Терминал по одному из п.п. 1-3, отличающийся тем, что приемопередатчик содержит усилитель мощности и двухдиапазонный усилитель радиочастот, первый вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом приемопередатчика, второй вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом двухдиапазонного усилителя радиочастот, второй вход-выход которого соединен со вторым входом-выходом приемопередатчика.

5. Терминал по п. 4, отличающийся тем, что содержит устройство управления электропитанием, устройство контроля заряда электропитания, двухтональный многочастотный приемник и порт внешнего электропитания, выход которого соединен с первым входом устройства контроля заряда электропитания, выход устройства контроля заряда электропитания соединен с первым входом устройства управления электропитанием, с третьим входом упомянутого микроконтроллера и с первым входом двухтонального многочастотного приемника, первый вход устройства управления электропитанием соединен с упомянутым процессором, второй выход устройства управления электропитанием соединен с входом усилителя мощности приемопередатчика, третий выход устройства управления электропитанием соединен со входом двухдиапазонного усилителя радиочастот приемопередатчика и входом упомянутого цифрового сигнального процессора, вход-выход двухтонального многочастотного приемника соединен с третьим входом-выходом упомянутого процессора.

6. Мобильный терминал связи, содержащий приемопередатчик, который первым входом-выходом соединен с первой антенной, а вторым

входом-выходом соединен с первым входом-выходом модема, который своим вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом процессора, порт ввода-вывода, который первым входом-выходом соединен с третьим входом-выходом модема, первый вход-выход приемника спутниковой системы глобальной системы определения местоположения (GPS) соединен со второй антенной, а второй вход-выход приемника GPS соединен с четвертым входом-выходом процессора, отличающийся тем, что в него дополнительно введен первый микроконтроллер, который первым входом-выходом соединен со вторым входом-выходом процессора, а вторым входом-выходом – со вторым входом-выходом порта ввода-вывода.

7. Терминал по п. 6, отличающийся тем, что мобильный терминал связи является сотовым телефоном.

8. Терминал по одному из п.п. 6, 7, отличающийся тем, что модем содержит цифровой сигнальный процессор и запоминающее устройство, первый вход-выход цифрового сигнального процессора соединен с первым входом-выходом модема, второй вход-выход цифрового сигнального процессора соединен со вторым входом-выходом модема, а третий вход-выход – с третьим входом-выходом модема, вход-выход запоминающего устройства соединен с четвертым входом-выходом цифрового сигнального процессора, при этом в цифровой сигнальный процессор встроены аналого-цифровой преобразователь и цифро-аналоговый преобразователь.

9. Терминал по одному из п.п. 6-8, отличающийся тем, что приемопередатчик содержит усилитель мощности и двухдиапазонный усилитель радиочастот, первый вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом приемопередатчика, второй вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом двухдиапазонного усилителя радиочастот, второй вход-выход которого соединен со вторым входом-выходом приемопередатчика.

10. Терминал по п. 9, отличающийся тем, что содержит устройство управления электропитанием, устройство контроля заряда электропитания, двухтональный многочастотный приемник и порт внешнего электропитания,

выход которого соединен с первым входом устройства контроля заряда электропитания, выход устройства контроля заряда электропитания соединен с первым входом устройства управления электропитанием, с третьим входом упомянутого микроконтроллера и с первым входом двухтонального многочастотного приемника, первый вход устройства управления электропитанием соединен с упомянутым процессором, второй выход устройства управления электропитанием соединен с входом усилителя мощности приемопередатчика, третий выход устройства управления электропитанием соединен со входом двухдиапазонного усилителя радиочастот приемопередатчика и входом упомянутого цифрового сигнального процессора, вход-выход двухтонального многочастотного приемника соединен с третьим входом-выходом упомянутого процессора.

11. Мобильный терминал связи, содержащий приемопередатчик, который первым входом-выходом соединен с первой антенной, а вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом модема, который своим вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом процессора, порт ввода-вывода, который первым входом-выходом соединен с третьим входом-выходом модема, первый вход-выход приемника спутниковой системы глобальной системы определения местоположения (GPS) соединен со второй антенной, а второй вход-выход приемника GPS соединен с четвертым входом-выходом процессора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены устройство беспроводной приемопередачи данных по радиоканалу (Bluetooth) и первый микроконтроллер, который первым входом-выходом соединен со вторым входом-выходом процессора, а вторым входом-выходом – со вторым входом-выходом порта ввода-вывода, первый вход-выход упомянутого устройства беспроводной приемопередачи данных по радиоканалу соединен со входом-выходом третьей антенны, а второй вход-выход – с четвертым входом-выходом модема.

12. Терминал по п. 11, отличающийся тем, что мобильный терминал связи является сотовым телефоном.

13. Терминал по одному из п.п. 11, 12, отличающийся тем, что модем содержит цифровой сигнальный процессор и запоминающее устройство, первый вход-выход цифрового сигнального процессора соединен с первым входом-выходом модема, второй вход-выход цифрового сигнального процессора соединен со вторым входом-выходом модема, а третий вход-выход – с третьим входом-выходом модема, вход-выход запоминающего устройства соединен с четвертым входом-выходом цифрового сигнального процессора, при этом в цифровой сигнальный процессор встроены аналого-цифровой преобразователь и цифро-аналоговый преобразователь.

14. Терминал по одному из п.п. 11-13, отличающийся тем, что приемопередатчик содержит усилитель мощности и двухдиапазонный усилитель радиочастот, первый вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом приемопередатчика, второй вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом двухдиапазонного усилителя радиочастот, второй вход-выход которого соединен со вторым входом-выходом приемопередатчика.

15. Терминал по п. 14, отличающийся тем, что содержит устройство управления электропитанием, устройство контроля заряда электропитания, двухтональный многочастотный приемник и порт внешнего электропитания, выход которого соединен с первым входом устройства контроля заряда электропитания, выход устройства контроля заряда электропитания соединен с первым входом устройства управления электропитанием, с третьим входом упомянутого микроконтроллера и с первым входом двухтонального многочастотного приемника, первый вход устройства управления электропитанием соединен с упомянутым процессором, второй выход устройства управления электропитанием соединен с входом усилителя мощности приемопередатчика, третий выход устройства управления электропитанием соединен со входом двухдиапазонного усилителя радиочастот приемопередатчика и входом упомянутого

цифрового сигнального процессора, вход-выход двухтонального многочастотного приемника соединен с третьим входом-выходом упомянутого процессора.

16. Мобильный терминал связи, содержащий приемопередатчик, который первым входом-выходом соединен с первой антенной, а вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом модема, который своим вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом процессора, порт ввода-вывода, который первым входом-выходом соединен с третьим входом-выходом модема, первый вход-выход приемника спутниковой системы глобальной системы определения местоположения (GPS) соединен со второй антенной, а второй вход-выход приемника GPS соединен с четвертым входом-выходом процессора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены устройство беспроводной приемопередачи данных по радиоканалу (Bluetooth), процессор изображений, первый и второй микроконтроллеры, первый микроконтроллер первым входом-выходом соединен со вторым входом-выходом процессора, а вторым входом-выходом – со вторым входом-выходом порта ввода-вывода, первый вход-выход упомянутого устройства беспроводной приемопередачи данных по радиоканалу соединен со входом-выходом третьей антенны, а второй вход-выход – с четвертым входом-выходом модема, первый вход-выход процессора изображений соединен с пятым входом-выходом процессора, второй вход-выход процессора изображений соединен с первым входом-выходом второго микроконтроллера, второй вход-выход которого соединен с третьим входом-выходом порта ввода-вывода.

17. Терминал по п. 16, отличающийся тем, что мобильный терминал связи является сотовым телефоном.

18. Терминал по одному из п.п. 16, 17, отличающийся тем, что модем содержит цифровой сигнальный процессор и запоминающее устройство, первый вход-выход цифрового сигнального процессора соединен с первым входом-выходом модема, второй вход-выход цифрового сигнального процессора соединен со вторым входом-выходом модема, а третий вход-

выход – с третьим входом-выходом модема, вход-выход запоминающего устройства соединен с четвертым входом-выходом цифрового сигнального процессора, при этом в цифровой сигнальный процессор встроены аналого-цифровой преобразователь и цифро-аналоговый преобразователь.

19. Терминал по одному из п.п. 16-18, отличающийся тем, что приемопередатчик содержит усилитель мощности и двухдиапазонный усилитель радиочастот, первый вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом приемопередатчика, второй вход-выход усилителя мощности соединен с первым входом-выходом двухдиапазонного усилителя радиочастот, второй вход-выход которого соединен со вторым входом-выходом приемопередатчика.

20. Терминал по п. 19, отличающийся тем, что содержит устройство управления электропитанием, устройство контроля заряда электропитания, двухтональный многочастотный приемник и порт внешнего электропитания, выход которого соединен с первым входом устройства контроля заряда электропитания, выход устройства контроля заряда электропитания соединен с первым входом устройства управления электропитанием, с третьим входом упомянутого микроконтроллера и с первым входом двухтонального многочастотного приемника, первый вход устройства управления электропитанием соединен с упомянутым процессором, второй выход устройства управления электропитанием соединен с входом усилителя мощности приемопередатчика, третий выход устройства управления электропитанием соединен со входом двухдиапазонного усилителя радиочастот приемопередатчика и входом упомянутого цифрового сигнального процессора, вход-выход двухтонального многочастотного приемника соединен с третьим входом-выходом упомянутого процессора".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее –

Закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту в объеме независимых пунктов 1 и 6 формулы условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи мобильному терминалу связи "Autolocator GAP" (модификации BC, Hi Track Premium и Hyper), выпускаемому компанией GAP AG (Германия), который используется в Российской Федерации в составе спутниковой противоугонной системы "АвтоЛокатор". При этом в возражении отмечается, что мобильный терминал связи "Autolocator GAP" модификации GAP Hi Track Premium является усовершенствованием мобильного терминала связи модификации GAP BC. Он выполнен на одной плате с введением новых элементов (микросхем), но имеет ту же функциональную схему устройства, что и модификация GAP BC.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие документы:

- копия письма директора компании GAP AG о том, что с 2002 года ООО "МЕГАПЕЙДЖ" имеет эксклюзивные права на использование продукции его компании на территории России и в мае 2002 года в ее адрес направлены системы GAP BC, а в январе 2003 – системы GAP Hi Track Premium [1];

- копия договора №25 от 27.03.2002, согласно которому ООО "М-Системс" обязуется продать ООО "МЕГАПЕЙДЖ" указанный в приложении товар и копии приложений к данному договору, где в качестве товара указаны абонентские радиостанции стандарта GPS\GSM Autolocator GAP, производства Германии [2];

- копия приложения к договору №52 от 25.01.2003, согласно которому ООО "МП-Стиль" передает в собственность ООО "МЕГАПЕЙДЖ" товар Autolocator GAP Hi Track Premium [3];

- копия товарной накладной №66 от 13.02.2002 с отметкой о

получении ООО "МЕГАПЕЙДЖ" радиопередатчиков AVL Nexus от ООО "М-Системс" [4];

- копия товарной накладной №48 от 03.03.2003 с отметкой о получении ООО "Мегапейдж" оборудования стандарта GPS\GSM (S) от ООО "МП-Стиль" [5];

- копия договора №Д-95-01 от 20.12.2001, содержащее обязательство ООО "Монтерия Транс" (покупатель) совершать сделки по реализации радиопоисковой противоугонной системы "АвтоЛокатор", проданной ООО "МЕГАПЕЙДЖ" [6];

- копия приложений к договору №Д-95-01 от 20.12.2001, где в качестве оборудования указаны радиопоисковые системы типа "Автолокатор", в состав которых входят абонентские радиостанции "Autolocator GAP" или "Autolocator GAP Hi Track Premium", радиоприемопередатчик AVL Nexus и сигнализация ET-7 [7];

- копии договоров "на оказание услуг системы автоматического пеленга и противоугонной сигнализации автотранспортных средств" от 08.08.2002 и 03.02.2003 и анкеты клиента/абонента, согласно которым ООО "МЕГАПЕЙДЖ" продало Романову Д.А. и Ковалеву А.В. спутниковую систему GAP BC и автолокатор GAP Hi Track Premium соответственно [8];

- фотографии внешнего вида сборочных плат мобильного терминала связи GAP [9];

- материалы фирмы GAP, содержащие схемы и описание электрических плат мобильного терминала связи стандарта GPS [10].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен патентообладателю, который в своем отзыве отметил следующее: в тексте представленных договоров нет информации о конструкции противоугонных систем и их комплектующих; в письме [1] нет информации о конструкции системы "АвтоЛокатор" и ее модификациях, использованных до 23.04.2003; утверждение лица, подавшего возражение, об открытом использовании системы Autolocator GAP до даты приоритета документально не

подтверждено, нет также доказательств идентичности схем указанных систем, используемых до и после 23.04.2003; по фотографиям плат невозможно установить функции блоков и связи между ними, т.е. проследить наличие конкретных признаков, отраженных в независимых пунктах 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту; из представленных фирмой GAP схем не следует, что на них изображен мобильный терминал связи GAP BC.

В дальнейшем лицом, подавшим возражение, были дополнительно представлены следующие документы:

- укрупненные фотографии внешнего вида сборочных плат мобильного терминала связи GAP [11];
- копия письма, подписанного директором компании GAP AG, о том, что системы "Autolocator GAP BC" и "Autolocator GAP Hi Track Premium" имеют общую схему, приведенную в данном письме, и используемую во всех устройствах стандартов GPS/GSM [12];
- копия нотариально заверенного "протокола осмотра электронного документа" от 18.08.2004, включающего сведения о адресе интернет-сайта компании GAP и его содержании, а также копии распечаток страниц из интернета [13];
- нотариально заверенное заявление клиента Романова Д.А. [14];
- акт приема-передачи выполненных работ по установке оборудования автолокатор GAP BC mini [15];
- копии договора "на оказание услуг системы автоматического пеленга и противобульварной сигнализации автотранспортных средств" от 13.08.2002 анкеты клиента/абонента, согласно которым ООО "МЕГАПЕЙДЖ" продало Морозовой Н.К. автолокатор GAP BC mini [16];
- официальный ответ компании GAP AG, в котором отмечено, что "название устройства GAP BC и GAP BC mini относятся к одному и тому же изделию... слово "mini" было использовано нами в маркетинговых целях, чтобы подчеркнуть компактность устройства " [17];
- акт технической экспертизы устройства GAP BC mini [18];

- технический акт №4/МТ от 03.11.2005 GАР ВС mini [19];
- договор на проведение осмотра мобильного терминала связи GАР ВС mini, с/н 0005846, 2002 г., изготовитель GАР AG [20];
- устав ООО "Научно-технический центр информационной безопасности навигационных технологий" [21];
- диплом Вдовина В.В. [22];
- копии договора "на оказание услуг системы автоматического пеленга и противобуговой сигнализации автотранспортных средств" от 12.07.2002 и анкеты клиента/абонента, согласно которым ООО "МЕГАПЕЙДЖ" продало Ахметзянову Р.Р. автолокатор GАР ВС mini [23];
- акт технического осмотра №01/12.2005 ФГУП НИИР мобильного терминала связи GАР ВС mini [24];
- договор на проведение экспертизы №238/2005 от 07.12.2005 [25];
- устав ФГУП НИИР и изменения к уставу [26];
- свидетельство о государственной аккредитации научной организации ФГУП НИИР [27].

В качестве приложения к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 11.11.2005 патентообладателем были представлены следующие документы:

- письмо начальника института "32 ГНИИИИ МО РФ" [28];
- письмо с информацией по испытательной лаборатории "32 ГНИИИИ МО РФ" [29];
- копия журнала "ИНФОРМОСТ" №1 (31) январь-февраль 2004 [30].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 23.01.2006 патентообладатель представил следующие документы:

- акт технической экспертизы №01 от 16.01.2006 ФГУП "90 экспериментальный завод" мобильного терминала связи GАР ВС mini [31];
- акт технической экспертизы №03/12.2006 ФГУП "90 экспериментальный завод" мобильного терминала связи GАР ВС mini [32].

Палатой по патентным спорам было принято решение от 29.03.2006: отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе патент на полезную

модель №31183.

Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 06.11.2003 признал решение Палаты по патентным спорам 29.03.2006 недействительным, мотивировав свое решение тем, что в результате проведения судебной экспертизы было установлено, что "в устройстве мобильного терминала связи "Autolocator GАР" модификации ВС mini имеется совокупность всех существенных признаков независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту №31183".

При этом в решении Арбитражного суда г. Москвы отмечено, что "для разрешения спорного вопроса было необходимо проведение разборки образца устройства на платы, что не было сделано при вынесении решения Палатой по патентным спорам и не могло быть сделано ввиду отсутствия у ответчика на момент вынесения оспариваемого решения образца устройства мобильного терминала связи "Autolocator GАР" модификации ВС mini".

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Палатой по патентным спорам, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

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

С учетом приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки патентоспособности охраняемой полезной модели включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с

изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется её формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 16.9 Правил ПМ если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены требования к ним, установленные Правилами, и заявленное предложение относится к патентоспособным объектам, принимается решение о выдаче свидетельства на полезную модель с формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 2 пункта 16.9 Правил ПМ, охраняемая патентом 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 пунктом 18.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – могут быть признаны недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ представленных в возражении, дополнительных материалах и приложениях к протоколам заседаний коллегий Палаты по патентным спорам документов [1]- [32] показал следующее.

Согласно письму [1] ООО "МЕГАПЕЙДЖ" с 2002 года имеет эксклюзивные права на использование продукции компании GАР AG на территории России и в мае 2002 года в адрес ООО "МЕГАПЕЙДЖ" направлены системы GАР ВС, а в январе 2003 года – системы GАР Hi Track Premium.

Договор [2], приложения [3], накладные [4] и [5] свидетельствуют о приобретении ООО "МЕГАПЕЙДЖ" модулей стандартов GPS/GSM "Autolocator GАР" и радиопередатчиков AVL, а договор [6] с приложением [7] и договор [23] – о намерении ООО "МЕГАПЕЙДЖ" продать

радиопоисковые системы типа "Автолокатор".

Договор и анкета клиента/абонента [16], а также договор, анкета клиента/абонента [8], нотариально заверенное заявление клиента [14] и акты приема-передачи [16] и [24] свидетельствуют о том, что ООО "МЕГАПЕЙДЖ" в августе 2002 года осуществило продажу и установку систем Autolocator GAP модификаций BC mini на машины клиентов.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что информация о системе Autolocator GAP модификаций BC mini может быть включена в уровень техники в качестве сведений, ставших общедоступными до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Как следует из письма [12], подписанного директором компании GAP AG, системы "Autolocator GAP BC" и "Autolocator GAP Hi Track Premium" имеют одинаковую общую схему, как и все устройства, выполненные по стандарту GPS/GSM, т.к. "сделать терминал по какой-либо другой общей схеме невозможно практически".

В официальном ответе компании GAP AG [17] отмечено, что "название устройства GAP BC и GAP BC mini относится к одному и тому же изделию... слово "mini" было использовано нами в маркетинговых целях, чтобы подчеркнуть компактность устройства "

К вопросу установления конструктивного выполнения схем мобильных терминалов относятся также материалы [9]-[11], [13], [18]-[22], [24]- [32].

При этом в результате проведения судебной экспертизы было установлено, что "в устройстве мобильного терминала связи "Autolocator GAP" модификации BC mini имеется совокупность всех существенных признаков независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту №31183" (см. решение Арбитражного суда г. Москвы, от 06.11.2003).

Таким образом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии мобильных терминалов связи по независимым пунктам 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна".

При этом поскольку формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит независимые пункты 11 и 16, согласно процитированному выше пункту 4.9 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам письмом от 24.10.2008 предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту путем исключения из нее неохраноспособных объектов, т.к. без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – недействительным частично.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам от 24.10.2008 было перенесено на 19.12.2008, о чем сторонам сообщено уведомлением от 24.10.2008.

Патентообладатель до заседания коллегии 19.12.2008 не представил уточненную формулу полезной модели (согласно процитированному выше подпункту 1 пункта 16.9 Правил ПМ, выдача патента на полезную модель происходит с формулой, предложенной заявителем).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.03.2004, признать патент Российской Федерации на полезную модель №31183 недействительным полностью.