

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Мукенева Е.К. (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2007, против действия патента RU 2288766 С1 на изобретение "Тренажер", при этом установлено следующее.

На дату подачи возражения патент RU 2288766 С1 с приоритетом от 07.07.2005, выданный на имя Исаевой О.В. (далее – патентообладатель), действовал на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

"1. Тренажер, содержащий внутреннюю оболочку, образующую замкнутую фигуру с герметичной полостью внутри, находящуюся под давлением, расположенную поверх нее внешнюю оболочку, выполненную из экологически чистого безвредного для человека материала, и клапан регулировки давления, отличающийся тем, что внутренняя оболочка выполнена в виде рукава, по крайней мере, из двух слоев армированного эластичного материала, внешняя оболочка выполнена в виде эластичного чулка или покрытия, при этом внутри герметичной полости расположен страховочный трос, а концы рукава внешней и внутренней оболочек соединены втулкой, в которую запрессован клапан регулировки давления.

2. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что он содержит, по крайней мере, один ремень для изменения формы фигуры.

3. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что замкнутая фигура имеет форму кольца или восьмерки, или эллипса.

4. Тренажер по п.2, отличающийся тем, что замкнутая фигура в виде кольца имеет диаметр 700-900 мм.

5. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что внутренний диаметр внутренней оболочки составляет 36-40 мм, а внешний - 50-54 мм.

6. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что внутренняя оболочка выполнена с возможностью выдерживать давление не более 45-50 атм.

7. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что страховочный трос выполнен с возможностью выдерживать нагрузку не более 95-100 кг/мм².

8. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что втулка выполнена методом прессования из полиамида или полиэтилена, или жесткой пластмассы.

9. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что внешняя оболочка выполнена с возможностью закрывания втулки при соединении концов оболочки.

10. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что он содержит, по крайней мере, две поролоновые подушки.

11. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что клапан регулировки давления снабжен золотником и пластмассовым колпачком.

12. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что содержит жидкий герметик внутри герметичной полости".

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 и пунктом 2 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-І (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Федеральный закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи указанного патента, мотивированное несоответствием раскрытого в нем изобретения условиям охраноспособности «новизна» и "изобретательский уровень".

В возражении упомянуты следующие источники информации:

- технический паспорт «Тренажер универсальный «Gymflexor» ТУ 75 00 РК

38905814 ТОО-001-2003» (далее – паспорт /1/);

- технические условия ТУ 75 00 РК 38905814 ТОО-001-2003» (далее - технические условия /2/);

- контракт от 23 февраля 2004 г. (далее - контракт /3/);

- контракт от 04 ноября 2003 г. (далее - контракт /4/);

- контракт от 11 марта 2004г. № 11/03 (далее – контракт /5/);

- контракт от 25 сентября 2003г. №26/09-03 (далее - контракт /6/);

- контракт от 03 августа 2004г. № 03/08-2004 (далее - контракт /7/);

- паспорт сделки по экспорту № 1/1/00050200/004/0.270 (далее – паспорт /8/);

- паспорт импортной сделки по № 2/09224971/000/0000004176 от 26.02.2004 (далее паспорт – /9/);

- акт экспертизы для оформления сертификата о происхождении товара №231/421 от 26.02.04 (далее – акт /10/);

- грузовая таможенная декларация 50208/27024/0002325 (далее – декларация/11/);

- сертификат о происхождении товара KZ RU 4 646 00421 от 27.02.04 (далее – сертификат /12/);

- счет-фактура № 26 от 25.02.2004 г. (далее – счет-фактура /13/);

- товарно-транспортная накладная (далее – накладная /14/);

-декларация таможенной стоимости 50208/27024/0002325 (далее – декларация /15/);

- платежный ордер №22410731 от 27.02.2004 (далее – ордер /16/);

- гигиеническое заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы по безопасности продукции № 41-2/29-183 от 24.03.2004г. (далее – заключение /17/);

- акт, представленный Скосыревым В. В (далее – акт /18/);

- книга «Большой Энциклопедический словарь политехнический, гл. редактор А.Ю. Ишлинский, М, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, с. 547, с. 209, с. 210 (далее - словарь /19/);

- описания к патентному документу SU 1080367, опубл. 27.08.2004 (далее - документ /20/);
- договор поставки № 012/05 от 07.06.2005 (далее - договор /21/);
- товарная накладная № 886 от 07.06.05 (далее - накладная /22/);
- договор поставки № 009/05 от 01.05.2005 (далее – договор /23/).

В возражении указано, что из уровня техники известны паспорт /1/ и технические условия /2/, выпущенные и распространяемые фирмой ТОО «Global Top Sport Systems» с 2003 г., раскрывающие устройство – изделие «Тренажер универсальный «Gymflexor», которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, при этом данные сведения стали известны также и в результате использования этого изделия.

По мнению лица, подавшего возражение факт использования изделия «Тренажер универсальный «Gymflexor» и общедоступность сведений о нем подтверждаются контрактами /3/, /4/, /5/, /6/ и /7/, по которым до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту произведена поставка в Российскую Федерацию более 19 000 изделий «Тренажер универсальный «Gymflexor», изготовленных по техническим условиям /2/ и поставляемых в комплекте с паспортом /1/.

В возражении указано, что «реализация» контракта /3/ подтверждена паспортами /8/, /9/, актом /10/, декларацией /11/, сертификатом/12/, счетом-фактурой /13/, накладной /14/, декларацией /15/, ордером /16/.

К возражению приложены заключение /17/, а также акт /18/, представленный Скосыревым В. В. о закупке и свободной продаже изделий «Тренажер универсальный «Gymflexor» через торговую сеть и проведении выборочной проверки приобретенных им изделий.

В возражении приведены термины из словаря /19/ для подтверждения соответствия признака «шнур» из технических условий /2/ признаку «трос» в

формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении отмечено, что известность признаков как независимого, так и зависимых пунктов формулы оспариваемого патента подтверждается актом /18/, при этом договор /21/, накладная /22/ и договор /23/ также являются доказательствами использования изделий «Тренажер «Gymflexor», признаки которого идентичны всем признакам изобретения по оспариваемому патенту, до даты его приоритета.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В возражении также указано, что при известности тренажера из документов /1/ и /2/, отличие тренажера, раскрытого в оспариваемом патенте, от известного можно усмотреть в том, что в качестве страховочного элемента в нем предусмотрен страховочный трос, известный из документа /20/.

На этих основаниях в возражении делается вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вместе с тем, в возражении отмечено, что действительным автором конструкции тренажера, представленного в оспариваемом патенте, является г-н Мукенев, что, как указано в возражении, должно быть учтено при вынесении решения Палатой по патентным спорам.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения были направлены в установленном порядке патентообладателю, который в своем отзыве, поступившем в Палату по патентным спорам 25.03.2008, и представленном на заседании коллегии отметил, что паспорт /1/, технические условия /2/ и акт /18/ не могут считаться достоверными. По мнению патентообладателя, единственным общедоступным источником информации, содержащим сведения о

конструктивных особенностях тренажера ««Gymflextor»» является описание международной заявки РСТ/KZ 2005/000000, которое не содержит признаков, идентичных всем признакам, приведенным в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В отзыве также отмечено, что анализ приведенных в возражении сведений неоднократно проводился в ходе судебных разбирательств и показал, что указанное в возражении несоответствие условиям патентоспособности ничем не подтверждено. Вместе с отзывом были представлены следующие материалы:

- технические условия ТУ7500РК 39805814 ТОО-001-2003, представленные Мукеневым Е.К. в суд Ленинского района г. Новосибирска 30.01.2006г;
- ответ на адвокатский запрос;
- информация о контрольной закупке;
- международная заявка РСТ/KZ 2005/000001;
- чертеж внутренней оболочки в виде рукава из двух слоев армированного эластичного материала;
- сведения об эластичности и трикотаже.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих на заседании представителей сторон, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 №3517-І, с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 № 5334 (далее –

Правила ИЗ).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 1 статьи 29 Закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ Проверка новизны изобретения осуществляется в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3. Правил ИЗ 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 п. 22.3.(2) Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на них дата опубликования;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В возражении, в качестве основания для признания оспариваемого патента недействительным полностью указано несоответствия изобретения по данному патенту условию охраноспособности «новизна» в связи с известностью общедоступных, по мнению лица, подавшего возражение, сведений из паспорта /1/ и технических условий /2/, а также по причине открытого использования средства, выполненного в соответствии с документами /1/ и /2/.

В качестве еще одного подтверждения несоответствия изобретения по данному патенту этому условию охраноспособности в возражении приведены сведения из акта /18/.

Кроме того, другим основанием для прекращения действия этого патента в возражении указано несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию «изобретательский уровень» в связи с известностью указанных источников информации /1/ и 2/ и с учетом известности документа /20/.

Проверка представленных в возражении мотивов о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" показала следующее.

Паспорт /1/, как указано в возражении, является прилагаемым к изданию «Тренажер «Gymflexor» документом, поэтому общедоступность содержащихся в нем сведений может быть подтверждена только при доказательстве факта использования этого тренажера.

Что касается технических условий /2/, то на титульном листе этого документа указан держатель подлинника - ООО «Global TOP System», что ставит под сомнение соответствие этого документа п. 22.3.(1) Правил, согласно которому при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании, которого ему может быть законным путем сообщено.

В возражении не приведено сведений, подтверждающих то, что до даты приоритета оспариваемого патента держатель подлинника - ООО «Global TOP System» обеспечил общедоступность технических условий /2/.

Вместе с тем, в отзыве патентообладателя представлен ответ на адвокатский запрос, данный ЮФ РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» за подписью его директора Г. Казанцева, в котором указано, что ЮФ РГП «КазИнСт» не представлял технические условия /2/ для ознакомления третьим лицам.

Сведения, содержащиеся в паспорте /1/ и технических условиях /2/, приведенных в возражении в качестве источников информации, не отвечают требованию указанного пункта п. 22.3.(1) Правил общедоступности и не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, как по условию новизны, так и по условию изобретательского уровня.

Таким образом, заключение лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» на основании известности упомянутых источниках информации /1/ и /2/ неправомерно.

В отношении доводов, приведенных в возражении в части использования изделия «Тренажер «Gymflexor» до даты приоритета оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Согласно представленным в возражении документам /11/, /12/, /14/ и /15/ фирмой ТОО «Global Top Sport Systems» осуществлялся вывоз с территории республики Казахстан товара - изделия «Тренажер «Gymflexor».

Однако лицо, подавшее возражение, не представило таможенной декларации, свидетельствующей о пересечении указанным товаром границ Российской Федерации, которая является основным документом, подтверждающим то, что это изделие использовано на территории Российской Федерации законным путем.

Отсюда следует, что сведения, содержащиеся в паспорте /1/ и технических условиях /2/, не могут считаться общедоступными (п. 22.3.(1) Правил), и не доказывают факта использования, они не могут быть включены в уровень техники, т. к. законность их получения не подтверждена.

Данное обстоятельство делает излишним анализ приведенных в возражении источников информации /3/ - /15/, /17/-/23/.

Необходимо также отметить, что технические условия /2/ содержат чертежи, поясняющие устройство тренажера, с указанием позиций входящих в это устройство, однако сведения о том, какие элементы обозначены под указанными на чертежах позициями, в технических условиях/2/ отсутствуют.

Что касается акта /18/, то приведенные в нем сведения представляет собой, по сути, свидетельские показания, представленные Скосыревым В.В., оценка достоверности которых не предусмотрена нормативными документами, определяющими деятельность Палаты по патентным спорам, и не входит в её компетенцию. Лицом, подавшим возражение, не представлено каких либо других документов, подтверждающих изложенную в данном акте информацию.

Доводы лица, подавшего возражение о несоответствии изобретения по

оспариваемому патенту изобретательскому уровню также неправомерны, поскольку источники информации /1/ и /2/, использованные в возражении при проверке изобретения на соответствие этому условию патентоспособности, по указанным выше причинам не могут быть включены в уровень техники.

Что касается упомянутых в возражении вопросов, связанных с авторством оспариваемого патента, то их рассмотрение не предусмотрено нормативными документами, определяющими деятельность Палаты по патентным спорам, и не входит в её компетенцию.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и "изобретательский уровень" является неправомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2007, патент RU 2288766 C1 оставить в силе.