

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвертой части 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2008, поданное ЗАО «ИПК «Страж» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №56040, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №56040 выдан по заявке №2005138525/22 с приоритетом от 09.12.2005 на имя Общество с ограниченной ответственностью Компания «Технологии идентификации» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Пломба, содержащая металлическую трубку с замыкающим узлом в виде пропущенной через контролируемые элементы изделия проволоки, концы которой закреплены в трубке пломбиром с формированием участка с нанесенной информацией об установившем пломбу лице, отличающаяся тем, что пломба снабжена жестко соединенной с трубкой пластиной с возможностью нанесения на ней, по меньшей мере, номера пломбы и штрихового кода для автоматизированного ввода номера пломбы в системы учета.

2. Пломба по п. 1, отличающаяся тем, что пластина выполнена металлической.

3. Пломба по п. 2, отличающаяся тем, что пластина выполнена за одно целое с трубкой».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам 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) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, перед анализом новизны оспариваемой полезной модели, целесообразно рассмотреть существенность признаков. Признак независимого пункта формулы, предусматривающий маркировку пломбы именно при помощи номера пломбы, не является конструктивным, в связи, с чем его нельзя отнести к числу существенных признаков формулы полезной модели. Признак формулы, предлагающий использование проволоки для пломбирования, не является существенным, поскольку он не оказывает влияния на достижение технического результата. По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков оспариваемого патента известна из заявки на полезную модель №2005128974, доклада Э.В. Антонова и Н.В. Сахарова «Алюминиевая пломба с уникальным номером и штриховым кодом». Кроме того, техническая сущность оспариваемой пломбы была известна из конструкторской документации ЗАО «ИПК «Страж» до даты приоритета оспариваемой полезной модели. Сведения о пломбе, известной из документации ЗАО «Страж», стали известными в результате исполнения договора поставки № СТП 047/05 от 20.04.2005 между ЗАО «ИПК «Страж» и ООО Компания «Технологии идентификации».

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены копии следующих источников информации:

- Большой энциклопедический словарь политехнический, под ред. А.Ю. Ишлинского, «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2000 г., стр. 417, далее – [1];

- описание и чертежи заявки на полезную модель №2005128974 с приоритетом от 20.09.2005, далее – [2];

- Тезисы докладов третьей Российской международной конференции по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, 16-20 мая 2005 года, г. Обнинск, далее – [3];

- материалы доклада Э.В. Антонова и Н.В. Сахарова «Алюминиевая пломба с уникальным номером и штриховым кодом», далее – [4];

- копия страницы из Интернета, далее – [5];

- договор на поставку товара № СТП 047/05 от 20.04.2005, далее – [6];

- приложения №1 и №2 к договору №СТП 047/05, далее – [7];

- технические условия СБКЛ. 305614.004 ТУ от 13.04.2005, далее – [8];

- Большой толковый словарь русского языка, «НОРИТ», Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 1533, далее – [9];

- спецификация СБКЛ. 305614.004 и чертежи, далее – [10];

- товарные накладные №2276 от 21.09.2005 и №2403 от 04.10.2005, далее – [11].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя.

По мотивам возражения патентообладатель представил свой отзыв, в котором отмечено следующее. Возражение не отвечает формальным требованиям, указанным в пункте 2.2 Правил ППС, поскольку в возражении не указаны сведения о лице, подавшем возражение. По мнению патентообладателя, признаки, относящиеся к маркировке пломбы при помощи номера пломбы, и использованию проволоки для пломбирования, относятся к существенным, поскольку находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании техническим результатом. Из противопоставленной заявки [2] известны не все признаки формулы оспариваемого патента. Кроме того, патент на полезную модель №50033, выданный по заявке [2], опубликован на день позже даты приоритета оспариваемой полезной модели, в связи, с чем не может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности оспариваемого патента.

Документы [3], [4] также не могут быть включены в уровень техники, поскольку не доказан факт общедоступности упомянутых документов.

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, были представлены:

- грузовая накладная от 21.09.2005, далее – [12];
- акт приема передачи 04.10.2005, далее – [13].

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон, 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.

Согласно пункту 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, 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 уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все

поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона.

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 устных докладов, является дата доклада, если он зафиксирован аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующего мероприятия.

Согласно подпункту (3) пункта 19.4 Правил ПМ заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ППС возражение или заявление подписывается лицом (лицами), его подавшим (подавшими), или его представителем. От имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

В возражении указывается номер заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявки на

регистрацию товарного знака или заявки на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и/или номер соответствующего патента, свидетельства или международной регистрации знака. В возражении или заявлении также указываются:

- фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица или наименование юридического лица, подавшего возражение или заявление;

- место жительства физического или место нахождения юридического лица, включая официальное наименование страны, а также номер телефона, телекса, факса (если они имеются);

- адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, номера телефона, телекса, факса (если они имеются). В качестве адреса для переписки могут быть указаны:

- адрес места жительства или адрес места нахождения в Российской Федерации;

- адрес лица, подавшего возражение или заявление, постоянно проживающего в Российской Федерации;

- адрес места жительства или места нахождения представителя, в том числе патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иной адрес на территории Российской Федерации.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Документы [3] – [5] могут свидетельствовать о том, что в г. Обнинске с 16 по 20 мая 2005 года проводилась третья конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, на которой прозвучал доклад [4], однако лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств общедоступности доклада [4].

В совокупности документы [6], [7] и [11] не подтверждают факт

открытого использования пломбы известной из приложений [7], поскольку отсутствуют платежные документы.

Лицом, подавшим возражение, не представлены документы подтверждающие факт открытого использования пломбы контрольный «ПК-Ф», известной из технических условий [8] и конструкторской документации [10]. Мнение лица, подавшего возражение, о том, что договор [6] содержит ссылку на технические условия [8] не соответствует действительности. Так в пункте 1.1 договора [6] указано «Поставщик обязуется поставить и передать, а покупатель принять товар, соответствующий чертежам и Техническим Условиям предприятия изготовителя, в номенклатуре, предусмотренной в прилагаемой к настоящему договору спецификации, являющейся его неотъемлемой частью». То есть в договоре [6] не прописано, каким именно техническим условиям должен соответствовать товар. Таким образом, договор и приложения не содержат ссылки на технические условия [8] и конструкторскую документацию [10].

Согласно грузовой накладной [12], перевозилась алюминиевая пломба и пломбиратор, однако к накладной [12] не приложены документы, характеризующие конструкцию перевозимой пломбы, при этом оформление копии, упомянутой накладной не позволяет сделать вывод о том, что перевозимая пломба выполнена в соответствии с приложениями [7] договора [6] или техническими условиями [8] и конструкторской документацией [10]. Акт приема-передачи [12] также не содержит сведений о документах характеризующих конструкцию пломб алюминиевых, передаваемых в соответствии с актом.

Документы [1], [9] носят справочный характер.

В отношении доводов патентообладателя о том, что патент на полезную модель №50033 не может быть включен в уровень техники, поскольку он опубликован на день позже даты приоритета оспариваемого патента, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, противопоставлена заявка [2], а не патент №50033. При этом необходимо

отметить, что заявка на полезную модель [2] противопоставляется не с даты публикации, а с даты приоритета, что предусмотрено Правилами ПМ (см. подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ). Также следует отметить, что материалы возражения содержат все необходимые сведения, упомянутые в пункте 2.2 Правил ППС

В отношении доводов лица, подавшего возражение о том, что признак независимого пункта формулы, предусматривающий маркировку пломбы именно при помощи номера пломбы, не является конструктивным, в связи, с чем его нельзя отнести к числу существенных признаков формулы полезной модели, а признак формулы, предлагающий использование проволоки для пломбирования, не является существенным, поскольку он не оказывает влияния на достижение технического результата, необходимо отметить следующее. Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак, относящийся к нанесению на пластину «номера пломбы» не является конструктивным, поскольку он не характеризует конструкцию, форму или материал пластины, в связи, с чем он не является существенным. Однако нельзя согласиться с тем, что признак, касающийся использования проволоки в качестве замыкающего узла, не является существенным, поскольку материал замыкающего элемента влияет на достижение технического результата. Так, например, если замыкающий узел выполнить из растительных волокон, то надежность пломбы снизится.

Анализ новизны оспариваемой заявки показал следующее.

Из описания и формулы заявки на полезную модель [2] известна пломба, содержащая металлическую трубку с замыкающим элементом, в виде проволоки, проходящим через контролируемые элементы изделия, концы которой закреплены в трубке пломбиром с формированием участка с нанесенной информацией, при этом пломба снабжена жестко соединенной с трубкой пластиной для маркировки.

Таким образом, из заявки [2] не известно, что информация, нанесенная пломбиром относится к информации об установившем пломбу лице, а также что пластина выполнена с возможностью нанесения на ней штрихового кода для автоматизированного ввода номера пломбы в системы учета.

С учетом вышеуказанного, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности «новизна» неправомерен.

Патентообладателем было представлено особое мнение, в котором отмечается следующее.

Оспариваемая полезная модель известна из описания и фиг. 1 и 4 патента на полезную модель №50033, отличием является лишь то, что информация идентифицирующего характера относится к лицу, установившему пломбу. Однако данный признак не может характеризовать «устройство» как объект патентной защиты, поскольку не является конструктивным, и его следует отнести к несущественным. «Относительно утверждения членов коллегии Палаты» о том, что информацию представленную на фиг. 1 и 4 патента на полезную модель №50033 нельзя принять во внимание, поскольку она содержится только на чертежах и отсутствует в тексте описания, лицо, подавшее возражение, отмечает, что данное требование не содержится в Правилах ПМ.

В отношении особого мнения, представленного патентообладателем, необходимо отметить следующее.

Как отмечалось выше, противопоставлена заявка №2005128974, а не патент №50033, выданный по этой заявке. Признаки, которыми отличаются оспариваемая пломба и заявка [2] подробно рассмотрены выше. Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что признак, характеризующий информацию о лице, установившем пломбу, не является конструктивным и его нельзя отнести к существенным признакам, то данный довод отсутствовал в возражении, и не может быть принят во внимание. Также необходимо отметить, что заявка на полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы

(см. вышеупомянутый подпункт (3) пункта 19.4 Правил ПМ)

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2008, патент Российской Федерации на полезную модель №56040 оставить в силе.