

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.09.2008 Палата 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Холдинговая Компания «Главстройпром» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 05.06.2006, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №46024, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №46024 с приоритетом от 03.03.2005 выдан на имя ЗАО Корпорация «С холдинг», со следующей формулой:

«Усиленно армированная плита перекрытия с отверстиями для инженерных коммуникаций, обладающая отверстиями для инженерных коммуникаций и системой армирования, отличающаяся тем, что плита снабжена семью отверстиями для размещения инженерных коммуникаций различных размеров и конфигураций, а усиление нагрузочной способности обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной, и состоит из двух металлических сеток (верхней и нижней), семи разнотипных металлических каркасов и девяти отдельных металлических стержней».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесённых Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении приведены следующие источники информации:

-Чертежи альбома "Серия 111м. ИЖ 3-1 «Плиты перекрытия» Плита перекрытия П1-1", листы 34, 65-69, 100 (далее - документ [1]);

-Письмо Генерального директора ОАО "100 КЖИ" о продукции, производимой ОАО "100 КЖИ" (далее - документ [2]);

-Договор № 13/1-02 от 01.04.2002 между ОАО "100 КЖИ" и ООО "С-Холдинг" на поставку продукции на объект "КПД-111м" в районе Северное Бутово (далее - документ [3]);

-Счет № 873 от 13.11.2002, выставленный от ОАО "100 КЖИ" в адрес ООО "С-Холдинг" (далее - документ [4]);

-Платежное поручение №585 от 29.11.2002 об оплате ООО "С-Холдинг" продукции по договору № 13/1-02 от 01.04.2002 (далее- документ [5]);

-Счет-фактура №873 от 13.11.2002 за продукцию, поставленную от ОАО "100 КЖИ" в адрес ООО "С-Холдинг" (далее - документ [6]);

-Товарно-транспортная накладная №5007 от 18.11.2002 на поставку продукции в Северное Бутово (далее - документ [7]);

- Договор № 18/1-03 от 25.09.2003 между ОАО "100 КЖИ" и ООО "ПГС Монолит 2000" на поставку продукции на объект "КПД-111м" в г.Химки (далее - документ [8]);

-Товарно-транспортная накладная №3512 от 20.09.2004 на поставку продукции в адрес ООО СМУ 10 (далее - документ [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, техническое решение по оспариваемому патенту идентично изделию "Плита перекрытия П1-1" с заводской маркировкой ПС1-1, рабочая документация (чертежи) на которое разработана ЦНИИЭП жилища в 2000 году.

К возражению приложено также заключение, содержащее сравнительный анализ признаков полезной модели по оспариваемому патенту и конструктивных элементов плиты П1-1, согласно которому все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту идентичны конструктивным элементам упомянутой плиты.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 46024 на полезную модель недействительным полностью.

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю.

Отзыв на возражение поступил от патентообладателя 21.03.2007.

В отзыве патентообладатель указал на то, что ни в возражении, ни в упомянутом заключении, не определена и не указана дата, которая, по мнению лица, подавшего возражение, является датой начала открытого использования оспариваемого технического решения.

По мнению патентообладателя, лицо, подавшее возражение, не представило убедительного и документально подтвержденного сравнительного анализа, однозначно доказывающего идентичность сравниваемых технических решений, "без которых невозможен полноценный анализ". При этом патентообладатель отметил, что, "например, из листов 68 и 69 невозможно понять, что это вообще такое, и что это сетка в частности. Это в равной степени относится к каркасам и стержням, по листам 65, 66, 67".

Кроме того, патентообладатель отметил, что дата, указанная на рабочих чертежах, не может рассматриваться в качестве даты раскрытия информации, а представленная в возражении проектно-конструкторская документация в виде рабочего чертежа не может быть отнесена к уровню техники.

В отзыве также подчеркнуто, что документ [2] "не может рассматриваться в качестве доказательства или документального подтверждения ни самого факта передачи, ни даты, с которой именно эта проектная информация стала общедоступной". По мнению патентообладателя, ОАО "100 КЖИ" должен получать необходимую для строительства проектную документацию от покупателя железобетонных изделий, для каждого конкретного строительства, при этом завод не может выпускать железобетонные изделия без проектной документации,

охраняемой законодательством об авторских правах. Кроме того, патентообладатель отметил, что идентичность изделий, обозначенных как "П1-1" и "ПС 1-1", подтверждается только документом [2].

По мнению патентообладателя, ни один из представленных в возражении источников информации не может быть рассмотрен в качестве подтверждающих дату, с которой сведения об оспариваемом техническом решении стали общедоступными. При этом патентообладатель отметил, что отсутствует документальное подтверждение исполнения договоров поставки изделия (см. документы [3] и [8]).

Также патентообладатель указал на то, что дополнительные материалы, содержащиеся отсутствующие в возражении источники информации, не могут рассматриваться в рамках первоначально поданного возражения.

Лицо, подавшее возражение, также дополнительно представило следующие материалы:

- Титульный лист и описание содержания альбома ИЖ 3-1 "Плиты перекрытия жилого дома серии 111М" (далее - документ [10]);
- Лист 34 альбома ИЖ 3-1 "Плита перекрытия ПС 1-1" (далее -документ [11]);
- Договор поставки №33/1-00 от 06.06.2000 с приложениями (далее -документ [12]);
- Платежные поручения №№ 857, 738, 270, 268, 702, 240, 198, 154, 126, 804 и 863 (далее - документ [13]);
- Счета-фактуры №№000098 от 20.06.2001 и 000105 от 30.06.2001 (далее - документ [14]);
- Товарно-транспортные накладные №№2449, 3559, 2090, 1892, 1752 и 3661 (далее-документ [15]);
- Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта № 002112 от 02.12.2003 (далее - документ [16]).

Кроме того, представлены следующие документы:

- Исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о

взыскании задолженности и процентов за пользование кредитом от 04.03.2002;

-Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу "А 40-11089/02-68-105" от 14.05.2002;

- Исполнительный лист № 275022, выданный 01.07.2002, по делу "А 40-11089/02-68-105";

- Выписка из ЕГРЮЛ № 1109/02 от 01.02.2007.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам (далее - Коллегия) от 23.03.2007 патентообладатель представил особое мнение, указав, что, по его мнению, решение Палаты по патентным спорам принято на "бездоказательной основе" и с нарушением Правил ППС.

При этом патентообладатель отметил, что рабочие чертежи представлены лицом, подавшим возражение, "в виде отдельных листов без привязки к конкретному Альбому, который в соответствии со строительными нормативами разрабатывается отдельно для каждого строительного объекта и договора". Также патентообладатель указал на различие в обозначениях плит "П1-1" и "ПС1-1", и то, что марка изделия должна соответствовать рабочим чертежам (ГОСТ 13015-2003).

По мнению патентообладателя, принятие представленных на заседании коллегии документов в качестве дополнительных материалов является нарушением пункта 2.5 Правил ППС.

Также в особом мнении указано на то, что недопустимым является непредставление патентообладателю возможности ознакомления с документами, что ведет к лишению патентообладателя права представить свои доводы, и нарушает права и интересы патентообладателя.

По мнению патентообладателя, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не отвечают ни на один вопрос, связанный с определением уровня техники и документально не подтверждают факта использования полезной модели. Также указано, что представленные чертежи не могут рассматриваться в качестве доказательства того, что они относятся к

изделиям с тем же конструктивным решением, которое было описано в оспариваемом патенте, т. к. непосредственно из представленных договоров и спецификаций это не следует.

В особом мнении подчеркнуто, что производить какие-либо железобетонные изделия по документации из альбома ИЖ 3-1 можно только с разрешения ОАО "ЦНИИЭП жилища", сохраняющего за собой все авторские права на проектную разработку.

Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам было принято решение от 11.05.2007: удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2006, патент Российской Федерации на полезную модель №46024 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 05.09.2008 признал решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 11.05.2007 недействительным.

По мнению Арбитражного суда г. Москвы, документы, представленные в возражении: договор поставки от 06.06.2000 №33/1-00, спецификация к договору и акт приемочной комиссии от 02.12.2003, не доказывают «раскрытие технического решения на входящую в состав плиты перекрытия систему армирования и общедоступность информации об использованном техническом решении», поскольку они не содержат «информации о технических характеристиках плит перекрытия».

Кроме того, суд считает, что «доказательств передачи заказчиком технической документации, на основании которой можно получить информацию о запатентованном конструктивном решении полезной модели, в материалах дела не имеется».

В решении также обращается внимание на то, что представленный в

возражении «акт приемки не содержит никаких технических характеристик, чертежей, позволяющих сделать вывод, что при строительстве применялась плита перекрытия П1-1 или ПС-1 и что сведения о технических характеристиках этой плиты стали общедоступными».

Таким образом, Арбитражный суд г. Москвы полагает, что «вывод ответчика о том, что запатентованное техническое решение, находящееся внутри плиты перекрытия, стало известным и общедоступным при введении плиты перекрытия в хозяйственный оборот и ее открытого применения до даты приоритета, документально не обоснован».

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.09.2008 было оставлено без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-13597/2008-АК №09АП-13791/2008-АК от 07.11.2008 и Федерального арбитражного суда Московского округа от №А40-39375/07-93-384 от 30.04.2009.

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, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель,

утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

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 п. 19.3.(1) 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.

Согласно Правилам ППС, в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель 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 полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий (пункт 2.5).

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенной выше формулы.

При анализе доводов возражения и доводов отзыва, касающихся несоответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», с учетом решения Арбитражного суда г. Москвы от 05.09.2008, постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-13597/2008-АК №09АП-13791/2008-АК от 07.11.2008 и Федерального арбитражного суда Московского округа от №А40-39375/07-93-384 от 30.04.2009, установлено следующее.

При анализе доводов лица, подавшего возражение об известности средства, идентичного полезной модели по оспариваемому патенту, в результате его использования до даты приоритета полезной модели по указанному патенту было установлено, что в соответствии с договором [12] ЗАО «100 Комбинат железобетонных изделий» изготовило сборные железобетонные конструкции – плиты перекрытий с заводской маркировкой ПС1-1 и передало их ООО «ГУСП-строй».

Об исполнении данного договора свидетельствуют: товарно-транспортные накладные [15] и платежные поручения [13], акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта в г. Королев [16], для возведения которого использовались плиты перекрытий, изготовленные ЗАО «100 Комбинат железобетонных изделий».

Таким образом, приведенные в возражении документы: [12], [13], [15] и [16] убедительно свидетельствуют о факте применения на территории Российской Федерации железобетонных конструкций – плит перекрытия с заводской маркировкой ПС1-1.

Выполнение договоров [3] и [8] не подтверждается документами [2], [4], [5], [6], [7], [9] и [14].

В качестве документов, подтверждающих известность сведений о конструкции армированной плиты перекрытия с отверстиями для инженерных коммуникаций, в возражении указаны чертежи [1], [10] и [11].

Однако, согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 05.09.2008 указание в товарно-транспортной накладной на изделие маркировки ПС1-1 не подтверждает, что «плита была изготовлена по чертежам, представленным в возражении и что это изделие идентично техническому решению - полезной модели по оспариваемому патенту».

Кроме того, в вышеуказанном решении суда обращается внимание на то, что акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта в г. Королев [16] и договор поставки от 06.06.2000 №33/1-00 [12] не содержат никаких «технических характеристик, чертежей», позволяющих сделать вывод, что при строительстве применялась плита перекрытия ПС1-1.

На основании вышесказанного суд считает, что вывод об известности технического решения, находящегося внутри плиты перекрытия, «при ее открытом применении до даты приоритета патента на оспариваемую полезную модель» «документально не обоснован».

Таким образом, не представляется возможным признать, что материалы [1] - [16] свидетельствует об известности из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать устройство по независимому п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2006, патент РФ на полезную модель №46024 оставить в силе.