

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 ЗАО НПК «Эталон» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2007 против выдачи свидетельства на полезную модель № 16222, при этом установлено следующее.

Свидетельство на полезную модель № 16222 "Гильза защитная для преобразователя термоэлектрического" выдано по заявке № 2000119305/20 с приоритетом от 24.07.2000 на имя ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Гильза защитная для преобразователя термоэлектрического, выполненная в виде детали с глухим отверстием и включающая погружную часть, монтажный элемент и элемент крепления преобразователя термоэлектрического, отличающаяся тем, что монтажный элемент выполнен в виде фланца.

2. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что наружная поверхность погружной части выполнена цилиндрической.

3. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что наружная поверхность погружной части выполнена конической».

Против выдачи указанного свидетельства в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3517-I (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, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна".

Данный мотив обоснован тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, в уровне техники известно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству.

В возражении представлены следующие источники информации:

- копия страницы 21 «Гильзы защитные с фланцем по ГОСТ 12821-92» (далее документ - /1/);
- копия страниц сайта <http://www.tesey.com/> ООО «Тесей» по разделу «Продукция» (далее – сайт /2/);
- копия письма № 89/98 от 08.06.1998г компании «OMEGA» (далее – письмо /3/);
- копия страницы В-22 с информацией о гильзах серии 260F и 385 F с переводом (далее – документ /4/);
- копия страницы документа фирмы «ТЕРМО-ЕСТ» (далее – документ /5/);
- копия страницы документа фирмы «WIKА» (далее – документ /6/).

В возражении указано, что ЗАО НПК «Эталон» (лицо, подавшее возражение) с 2003 производит гильзы защитные по чертежам 908.2204.00.000 и 908.2203.00.000., представленным в документе /1/, при этом производимые гильзы аналогичны по конструкции гильзе, известной с 1995 г. из документа /4/ каталога компании «OMEGA» (США), который представлен лицу, подавшему возражение, письмом /3/.

По мнению лица, подавшего возражение, аналогичные гильзы известны с 1996 г. из документа /5/ каталога фирмы «ТЕРМО-ЕСТ», и с 2003 г. - из документа /6/ каталога фирмы «WIKА».

В возражении также отмечено, что из писем патентообладателя, направленных лицу, подавшему возражение, стало известно о предложении

на сайте /2/ и производстве гильз защитных, идентичных известным гильзам, а также о существовании свидетельства № 16222 на полезную модель, формула изобретения которой содержит все признаки производимой компанией ЗАО НПК «Эталон» гильзы защитной, содержащиеся в конструкции, представленной в документе /1/.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать свидетельство № 16222 на полезную модель "Гильза защитная для преобразователя термоэлектрического" недействительным в связи с несоответствием её условию патентоспособности «новизна».

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю.

Патентообладатель по мотивам возражения представил отзыв от 27.03.2008, в котором указано, что приведенные в возражении копии страниц каталогов с информацией о гильзах либо не являются общедоступными сведениями, либо относятся к периоду после даты приоритета.

В отзыве указано, что из содержания письма /3/ нельзя установить факт приобретения каталога компании «OMEGA» и соответственно документа /4/ с информацией о гильзах серии 260F и 385 F.

Сведения о гильзах, содержащиеся в документе /5/ каталога компании «OMEGA», также нельзя рассматривать как общедоступную информацию в связи с отсутствием данных о его публикации, при этом информация в документе /6/ каталога фирмы «WIKА» относится к 2003 году, то есть к периоду значительно более позднему, чем дата приоритета.

По мнению патентообладателя, сторона, подавшая возражение, не представила однозначных доказательств несоответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 27.02.2008 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок с целью объединения рассмотрения данного возражения и возражения №723/01-892 от 15.10.2007.

На заседании коллегии от патентообладателя поступило ходатайство с просьбой не переносить заседание коллегии, которое было удовлетворено на основании п. 4.4 Правил ППС, предусматривающего возможность объединения рассмотрения возражений при условии согласия всех сторон.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона, при проверке соответствия изобретения, содержащегося в заявке, поданной до даты вступления в силу данного Федерального закона, условиям патентоспособности применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для проверки охраноспособности запатентованной полезной модели включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента № 83 от 17.04.1998, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента 08.07.1999 № 132, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.07.1999 № 1852.

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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы; 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 (см. пункт 18.3 Правил ПМ).

Кроме того, охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов).

Участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение и/или его представитель, патентообладатель и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (см. пункт 4.3 Правил ППС).

Проверка правомерности приведенных в возражении мотивов о несоответствия гильзы защитной для преобразователя термоэлектрического, охарактеризованного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, условию патентоспособности "новизна"

показала следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому свидетельству не является новой, т. к. совокупность ее существенных признаков известна из уровня техники, включающему сведения о применении в Российской Федерации средства того же назначения.

Кроме того, в возражении указано, что из уровня известны средства того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные - гильзы защитной для преобразователя термоэлектрического.

Однако, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не могут быть признаны документами, подтверждающими дату, с которой сведения о гильзе защитной для преобразователя термоэлектрического, которой присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, стали общедоступными.

Представленное в возражении письмо /3/, направленное из Чехии в адрес лица, подавшего возражение, имеет данные о стоимости неких каталогов «Temperature Catalogue» и «Preview Catalogue» (предназначенных в рекламных целях, но не для перепродажи).

Однако из содержания письма /3/ не следует, что упомянутые в нем каталоги «Temperature Catalogue» и «Preview Catalogue» являются каталогами компании «OMEGA». Причем в документе /4/ нет сведений о его принадлежности к указанным каталогам.

Из приведенных в возражении сведений также не следует то, что документ /4/ относится и к каталогу компании «OMEGA», выходные данные для которого, т. е. сведения о месте издания, издательстве и дате издания, помещенные на титульном листе документа, на обложке или в выпускных данных, в возражении также отсутствуют.

Сам по себе документ /4/ не содержит данных о дате, с которой приведенные в нем сведения стали общедоступными, а указанная в возражении дата его общедоступности с 1995 г. не имеет документального подтверждения.

Таким образом, письмо /3/ не является документом, подтверждающим то, что сведения из документа /4/ стали общедоступными до даты приоритета оспариваемого свидетельства на полезную модель, а документ /4/ не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности, так как для него отсутствует документально подтвержденная дата, с которой сведения из этого документа стали общедоступными.

Что касается документа /5/, то для него также отсутствует документально подтвержденная дата, с которой он может быть включен в уровень техники.

В возражении не содержится документов, подтверждающих принадлежность документа /5/ к каталогу фирмы «ТЕРМО-ЕСТ», для которого также не приведены документально подтвержденные данные о начале его распространении, выходные данные и т. д.

Документ /1/, сведения на сайте /2/ и документ /6/ не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому свидетельству, т. к., дата, с которой эти документы стали общедоступными, как указано в возражении, является более поздней, чем дата подачи заявки на выдачу свидетельства на эту полезную модель.

Таким образом, в возражении отсутствуют основания для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна", поскольку из уровня техники не известно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели (пункт 1 статьи 5 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2007, свидетельство на полезную модель № 16222 оставить в силе.