

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 Открытого акционерного общества "100 Комбинат железобетонных изделий" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2007, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 55808, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 55808 "Усиленно армированная внутренняя стеновая панель с дверным проемом" выдан по заявке № 2006110229/22(011119) с приоритетом от 30.03.2006 на имя ЗАО Корпорация "С ХОЛДИНГ" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"Усиленно армированная внутренняя стеновая панель с дверным проемом, обладающая дверным проемом и системой армирования, отличающаяся тем, что усиление нагрузочной способности обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной, и состоит из восьми разнотипных металлических каркасов и сорока восьми металлических стержней."

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-І (далее – Закон), в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный Закон) поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, ОАО "100 КЖИ" производил и реализовывал на внутреннем рынке стеновую панель В6-2, которой присущи все существенные признаки, включая характеристику назначения, содержащиеся в пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- чертежи альбома ОАО ЦНИИЭП жилища "Серия 111М. Жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области. ИЖ-2-3. Внутренние стенные панели наземной части для вертикального формования". Листы 01 – 04, 38, 91 и 101 (далее – документ [1]);
- договор поставки № 7/1-04 от 21.04.2004 (далее – документ [2]);
- договор поставки № 9/1-04 от 11.05.2004 (далее – документ [3]);
- договор поставки № 15/1-05 от 25.04.2005 (далее – документ [4]);
- договор на выполнение проектных работ № 17 от 19.11.2003, включая задание на разработку альбома ИЖ-2-3, акт приема-сдачи работ и платежные документы (далее – документ [5]);
- счет №483 от 30.09.2004 (далее – документ [6]);
- счет-фактура 483 от 30.09.2004 (далее – документ [7]);
- товарно-транспортная накладная 3648 от 29.09.2004 (далее – документ [8]);
- платежное поручение №027 от 19.01.2005 (далее – документ [9]);
- счет №635 от 22.12.2004 (далее – документ [10]);
- счет-фактура 635 от 22.12.2004 (далее – документ [11]);
- товарно-транспортная накладная 4482 от 20.12.2004 (далее – документ [12]);
- платежное поручение (качество копии не позволяет прочитать

реквизиты, далее – документ [13]).

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

Уведомления о принятии возражения к рассмотрению были направлены лицу, подавшему возражение, и патентообладателю 21.08.2007, с указанием на то, что рассмотрение упомянутого ранее возражения запланировано провести на заседании коллегии 12.12.2007.

До даты проведения заседания коллегии патентообладатель не представил в Палату по патентным спорам отзыв на возражение.

На заседании коллегии, проведенном 12.12.2007, лицом, подавшим возражение представлена также копия документа "Раскладка внутренних стеновых панелей в кассетах в крытой формовке формовочного цеха №1 на 16 08 2004г." (далее – документ [14]).

По результатам заседания коллегии патентообладатель представил особое мнение, приложив к нему копии следующих документов:

- постановление ФАС МО № КА-А40/10060-07 от 04.10.2007 (далее – документ [15]);
- постановление ФАС МО № КА-А40/9142-07 от 17.09.2007 (далее – документ [16]);
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-18270/2006-ГК от 06.03.2007 (далее – документ [17]);
- альбом ИЖ 4-4. Разные железобетонные изделия. Серия 111М. Жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области (Жилище I категории). Многоэтажный жилой дом. Москва, ЦНИИЭП жилища, 2002, 4 л. (далее – документ [18]);
- альбом АС 1. Книга 1. Общие архитектурно-строительные решения. ООО "СТРОЙПРОЕКТБЮРО", Москва, 2003, 4 л. (далее – документ [19]);

- распоряжение Главы Химкинского района Московской области № 1912-р от 26.12.2005 (далее – документ [20]);
- акт приемки законченного производством строительно-монтажных работ жилого дома № 030107 от 29.12.2005 (далее – документ [21]);
- акт приемки законченного производством строительно-монтажных работ жилого дома № 7741 от 30.06.2003 (далее – документ [22]).

В особом мнении указано на то, что патентообладатель подал 11.12.2007 заявление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении действия оспариваемого патента. Таким образом, по мнению патентообладателя, решение Палаты по патентным спорам принималось по патенту, действие которого прекращено.

Также, по мнению патентообладателя, ни один из представленных в Палату по патентным спорам документов не содержит существенных признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту. Патентообладатель указал на то, что ни один из указанных документов не является общедоступным.

Патентообладатель отметил, что лицо, подавшее возражение, не указало дату, с которой сведения о существенных признаках полезной модели стали общедоступными.

По мнению патентообладателя, внутренние стеновые панели В6-2 являются железобетонными изделиями, используемыми для строительства жилых домов, а использованием внутренней стеновой панели является ее применение в строительстве конкретного жилого дома, то есть подтверждением применения внутренней стеновой панели не может быть договор поставки, товарно-транспортная накладная или счет, выписанный в адрес получателя продукции.

Также патентообладатель указал на то, что лицо, подавшее возражение, не представило подлинник документа [1], а представленная копия не соответствует установленной форме. Патентообладатель отметил, что: на чертежах изделия В6-2, как и во всем альбоме, отсутствуют даты их разработки, таким образом, нельзя утверждать, что указанные чертежи были разработаны и стали известны до даты приоритета; на титульном листе в графе "Привязка" отсутствует информация об объекте строительства (при этом отмечено, что в документе [19] в качестве разработчика проектно-строительной документации по объекту "г. Москва, Хорошевское шоссе, мкрн.58, корп.16" является ООО "Стройпроектбюро", а не ОАО "ЦНИИЭП жилища").

По мнению патентообладателя нет доказательств, что именно по указанным в возражении чертежам производилось изделие В6-2, поставляемое потребителям.

Также по мнению патентообладателя ОАО "100 КЖИ" не представил документы, подтверждающие получение им документа [1] на законных основаниях.

Кроме того, в особом мнении указано на то, что товарно-транспортные накладные, представленные ОАО "100 КЖИ" не подтверждают поставку продукции по договорам, приложенными к возражению, т. к. в данных договорах и товарно-транспортных накладных указаны разные объекты строительства.

Патентообладатель указал также на то, что само по себе указание в договорах, товарно-транспортных накладных, счетах на изделие с определенной маркировкой – В6-2 с бесспорностью не подтверждает, что они были изготовлены именно по чертежам документа [1].

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

возражении убедительными.

С учетом даты поступления заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003, регистрационный № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, в частности, если она является новой. 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 (2) пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

Согласно подпункту (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки полезной

модели следует выражать в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ, не относятся к существенным (см. подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

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

В пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту стеновая панель охарактеризована, в частности, как "усиленно" армированная, а система армирования как являющаяся "сложной" и "усиленной". Также пункт формулы содержит признак "усиление нагрузочной способности". Однако известно, что понятие "усилить" имеет, в частности, смысловое содержание "увеличив количество, придав что-л. дополнительно, сделать более сильным, мощным", а "сложный" – "состоящий из нескольких частей, элементов" (см. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: "НОРИНТ", 1998). В свою очередь понятие "несколько" имеет, в частности, смысловое содержание "некоторое, неопределенное (обычно небольшое) количество" (см. там же). Таким образом установлено, что понятия "усиленный" и "сложный" имеют относительное смысловое содержание, при этом не указано, относительно чего они определены, то есть не обеспечена возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания (см. подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ). Следовательно, согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, данные признаки не могут быть отнесены к существенным.

На основании изложенного к рассмотрению принимается следующая совокупность существенных признаков пункта формулы полезной модели:

"Армированная внутренняя стеновая панель с дверным проемом, обладающая дверным проемом и системой армирования, отличающаяся тем, что система армирования состоит из восьми разнотипных металлических каркасов и сорока восьми металлических стержней."

Анализ представленных в возражении источников информации и формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

Согласно документу [1] (альбом внутренних стеновых панелей КПД серии 111М для вертикального формования подготовлен и передан ОАО "100 КЖИ" 30.03.2004, – см. документ [5]) панель внутренняя стеновая В6-2 характеризуется тем (см. листы 38 и 91), что обладает дверным проемом и системой армирования, причем система армирования состоит из восьми разнотипных каркасов (КВ-2 – 4 шт., КВ-13 – 1 шт., КВ-23 – 2 шт. и КВ-46 – 1 шт.) и сорока восьми стержней (ОС-2 – 8 шт., ОС-12 – 36 шт. и ОС-24 – 4 шт.). Указанные каркасы и стержни выполнены из стали (указанная на листе 91 суммарная масса каркасов, стержней и закладных деталей – 61,37 кг, соответствует массе стали, приведенной на листе 38), то есть являются металлическими.

Таким образом установлено, что панель внутренняя стеновая В6-2 характеризуется совокупностью существенных признаков пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также установлено, что согласно документу [12] (товарно-транспортная накладная 4482 от 20.12.2004) изделие В6-2 было передано грузоотправителем ОАО "100 КЖИ" грузополучателю ООО СФ "СМУ 10" (Хорошевское шоссе, микрорайон 58, дом 16, корпус 4Б), что подтверждено грузополучателем (см. графу "Груз получил грузополучатель" и графу "Указанный груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой" "Принял" на обратной стороне формы).

Причем, в частности, по указанной товарно-транспортной накладной 4482 от 20.12.2004 заказчику был выставлен счет №635 от

22.12.2004 (см. документ [10]) и счет-фактура 635 от 22.12.2004 (см. документ [11]).

Наличие взаимоотношений между Открытым акционерным обществом "100 Комбинат железобетонных изделий" и ООО СФ "СМУ 10" подтверждает также документ [3], согласно которому ОАО "100 КЖИ" обязуется изготовить для объекта, расположенному по адресу г. Москва, Хорошевское шоссе, микрорайон 58, корпус 16, здание 1-5, в частности, изделие В6-2 (см. спецификацию в документе [3]), причем обязанность Поставщика перед Покупателем считается исполненной в момент получения продукции и подписания уполномоченными представителями Покупателя товарно-транспортной накладной на складе Поставщика (см. пункт 3.4 документа [3]).

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что сведения о техническом средстве – панели внутренней стеновой В6-2 стали известными в результате его использования на территории Российской Федерации, причем в качестве документально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными, то есть даты, определяющей включение источника информации в виде указанной панели внутренней стеновой В6-2 в уровень техники, следует признать дату, указанную на документе [12] – 20.12.2004, более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту – 30.03.2006 (см. подпункт (2) пункта 19.3 Правил ПМ).

Таким образом, сведений из указанных источников информации, представленных лицом, подавшим возражение, достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что в уровне техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, что обуславливает ее не соответствие условию охраноспособности "новизна"

(пункт 1 статьи 5 Закона; подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Относительно довода патентообладателя о том, что решение Палаты по патентным спорам принималось по патенту, действие которого прекращено, необходимо указать, что согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства, причем решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения. Согласно пункту 2.8 Правил ППС возражения, относящиеся к выдаче патента на изобретение, действие которого прекращено, не принимаются к рассмотрению, однако на дату поступления рассматриваемого возражения действие оспариваемого патента прекращено не было, возражение соответствовало условиям и требованиям, установленным разделом II Правил ППС, на основании чего было принято к рассмотрению. Таким образом, основания для прекращения делопроизводства по данному возражению отсутствуют.

На довод патентообладателя о том, что ни один из представленных в возражении документов не является общедоступным следует указать, что данные документы не рассматриваются как общедоступные источники информации, а в качестве источника общедоступных сведений принято техническое средство, представляющее собой панель внутреннюю стеновую В6-2. В качестве даты, определяющей включение данного источника информации в уровень техники (см. упомянутый ранее подпункт (2) пункта 19.3 Правил ПМ), коллегией принята документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными –

дата, указанная в документе [12] (товарно-транспортная накладная 4482), то есть 20.12.2004, когда данное изделие поступило покупателю, а сведения о нем стали известными в результате его использования.

Относительно других доводов патентообладателя необходимо отметить, что патентообладатель не представил сведения, позволяющие сделать вывод о том, что изделие В6-2, указанное в документах [2] – [4], [6] – [8], [10] – [12] не выполнено по чертежам документа [1], что утверждается в особом мнении патентообладателя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 55808 признать недействительным.**