

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Гефест074» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №158923, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №158923 на полезную модель «Блок балансировочных грузов» выдан по заявке №2014118029/11 с приоритетом от 05.05.2014 на имя Климцова В.Н. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Блок балансировочных грузов, содержащий грузы, клеевую основу и защитную плёнку, причём грузы крепятся к защитной плёнке при помощи клеевой основы, отличающийся тем, что полоса защитной плёнки выходит с одной стороны за пределы грузов по всей длине грузов».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Сертификат соответствия (далее – [1]);
- Технические условия ТУ 4113-001-61288251-2010, введенные в действие 01.02.2010 (далее – [2]);
- Сертификат соответствия (далее – [3]);
- Договор поставки №ЧГЕ-33 от 27.03.2014 (далее – [4]);
- Счет-фактура от 01.04.2014 (далее – [5]);
- Товарная накладная от 01.04.2014 (далее – [6]);
- Договор поставки №ЧГЕ-22 от 04.09.2013 (далее – [7]);
- Счет-фактура от 27.11.2013 (далее – [8]);
- Товарная накладная от 27.11.2013 (далее – [9]);
- Товарно- транспортная накладная от 27.11.2013 (далее – [10]);
- Правоустанавливающие документы фирмы ООО «Гефест074»: устав ООО «Гефест074»; решение №2 учредителя ООО «Гефест074» о продлении полномочия директора; сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Гефест074» (далее – [11]);
- Исковое заявление индивидуального предпринимателя Климцова В.Н. к ООО «Гефест074» о защите исключительных прав на полезные модели и приложения к нему (далее – [12]);

В возражении указано, что фирма ООО «Гефест074» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту выпускала и продавала грузики балансировочные колесные самоклеющиеся с наименованием: адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4). При этом данные грузики характеризуются всеми признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, сведения о грузиках балансировочных колесных самоклеющихся с наименованием: адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4) стали известными в результате их использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (05.05.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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. 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.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Приведенные в возражении товарные накладные [6], [9] и товарно-транспортная накладная [10] свидетельствуют о том, что фирма продавец ООО «Гефест 074» в 2013 году передала покупателям - фирмам ИП Шныткин И.И. и ИП Налепин С.А. товар, а именно грузики колесные балансировочные самоклеющиеся с наименованием: адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4).

Таким образом, документы [6], [9] и [10] подтверждают факт использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия - грузиков колесных балансировочных с наименованием адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4).

Сведения о конструкции проданных грузиков колесных балансировочных с наименованием адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4) приведены в технических условиях [2].

Изучение вышеуказанного документа показало, что в них содержится информация о грузиках колесных балансировочных с наименованием: адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4) (см. технические условия [2] лист 5, 9, таблицу 5).

Указанные грузики продавались наборами, причем каждый набор содержал по 8 грузиков (см. технические условия [2] лист 5, 8, 9, приложение В).

Таким образом, проданный товар представлял собой совокупность однородных предметов, то есть блок (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург. «Норинт», 1998, стр. 84).

На основании сказанного выше следует, что техническое решение, известное из документа [2] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Охарактеризованное в указанном документе устройство состоит из грузов, клеевой основы и защитной плёнки (см. технические условия [2] лист 5, 6, приложение В).

В указанном устройстве грузы крепятся к защитной плёнке при помощи клеевой основы, причем полоса защитной плёнки выходит с одной стороны за пределы грузов по всей длине грузов (см. технические условия [2] лист 5, 6, приложение В).

Исходя из изложенного, можно говорить о том, что в возражении приведены сведения об устройстве того же назначения, что и полезная

модель по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается сертификатов соответствия [1] и [3], содержащихся в возражении, то они лишь подтверждают соответствие указанной в них продукции определенным требованиям.

В отношении счетов-фактур [5] и [8], представленных в возражении, необходимо отметить, что в них отсутствуют подпись и печать покупателей - ИП Налепина С.А. и ИП Шныткина И.И., поэтому данные документы не свидетельствуют о каком-либо факте передачи или отгрузки товара покупателю.

Что касается договоров поставки, заключенных между фирмой поставщиком ООО «Гефест 074» и покупателями ИП Шныткиным И.И. и ИП Налепиным С.А. [4] и [7], приложенных к возражению, то они не содержат сведений о том, какой именно товар был продан в соответствии с этими договорами.

Правоустанавливающие документы [11] лица, подавшего возражение, приложенные к возражению, представляющие собой устав ООО «Гефест074», решение №2 учредителя ООО «Гефест074» о продлении полномочия директора, сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Гефест074», не содержат сведений о конструктивных особенностях выполнения грузиков колесных балансировочных.

Что касается документов [12], содержащихся в возражении, то это исковое заявление индивидуального предпринимателя Климцова В.Н. к фирме ООО «Гефест 074» (лицу, подавшему возражение) и приложения к нему, приведенные в возражении к сведению.

В корреспонденции, поступившей 20.02.2018, патентообладатель представил особое мнение по результатам проведения коллегии.

В указанной корреспонденции приведены следующие доводы патентообладателя.

По мнению патентообладателя, в договорах [4] и [7], приложенных к возражению, не указано, что товар изготовлен в соответствии с техническими условиями [2] и сертификатами соответствия [1] и [3] и поэтому в материалах возражения отсутствует доказательство факта использования устройства по оспариваемому патенту.

Патентообладатель обращает внимание на то, что орган, выдавший сертификат, не имеет права выдавать сертификаты в отношении грузиков. Причем наличие сертификата не подтверждает сертификацию продукта, имеющего конструкцию, охарактеризованную в технических условиях [2], поскольку лицо, подавшее возражение, выпускает и литые самоклеющиеся грузики.

Кроме того, патентообладатель считает, что документы [1] - [3], [4] и [7] не были размещены в каких-либо открытых источниках информации и поэтому факт общедоступности содержащихся в них сведений в возражении не доказан.

Патентообладатель также указывает, что в материалах возражения отсутствуют платежные документы, подтверждающие факт оплаты товаров, проданных в соответствии с договорами [4] и [7], а, следовательно, упомянутые договоры не были исполнены.

По мнению патентообладателя, представленные в возражении материалы не были заверены надлежащим образом и могут быть поддельными (сфальсифицированными). Поэтому для обеспечения более тщательного исследования представленных в материалах возражения документов было бы необходимо присутствие лица, подавшего возражения на заседании коллегии, для чего заседание могло быть перенесено.

В отношении вышеуказанных доводов патентообладателя необходимо отметить следующее.

Как было отмечено в заключении выше, в договорах [4] и [7] отсутствуют сведения о том, какой именно товар был в соответствии с

ними продан. Поэтому указанные документы не были приняты в качестве доказательств использования в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели изделия - грузиков колесных балансировочных с наименованием адгезив тонкий «Спорт N» 60 гр. (5 гр.х 4 +10грх4).

Что касается вопроса подлинности сертификатов [1] и [3], то процедура рассмотрения споров в административном порядке не предусматривает анализа подлинности документов, представленных в возражении.

Кроме того, сертификаты [1] и [3], как было указано в заключении выше, лишь подтверждают соответствие указанной в них продукции определенным требованиям.

В отношении вопроса общедоступности документов [1] - [3], [4] и [7] необходимо отметить, что они представлены в возражении не в качестве опубликованных в мире сведений о средстве того же назначения, что и заявленная полезная модель, а как сведения подтверждающие использование (продажу) этого средства в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении довода патентообладателя о фальсификации материалов возражения и их ненадлежащем заверении, а также необходимости их тщательного исследования в присутствии лица, подавшего возражение, необходимо отметить, что возражение и все содержащиеся в нем материалы подписаны руководителем ООО «Гефест074» (лицом, подавшим возражение) с указанием его должности, подпись скреплена печатью этого юридического лица и приведена ее расшифровка с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. При этом ни на одном из приведенных в возражении документов не визуализируются следы видимых дефектов или исправлений.

Кроме того, как было указано раньше, процедура рассмотрения споров в административном порядке не предусматривает анализа подлинности документов, представленных в возражении.

При этом необходимо отметить, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела, в данном случае - лица, подавшего возражение, не может явиться препятствием к его рассмотрению (см. пункт 4.3. Правил ППС).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2017, патент Российской Федерации №158923 на полезную модель признать недействительным полностью.