

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Союз Диаген” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.06.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150339, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150339 на полезную модель “Универсальная колесная система для сельхозтехники” выдан по заявке №2014138898/11 с приоритетом от 29.09.2014 на имя Хахалева Антона Владимировича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

“Универсальная колесная система для сельхозтехники, содержащая проставочную трубу с присоединительными фланцами, выполненными с отверстиями для гаечно-болтового соединения с колесными дисками, отличающаяся тем, что в проставочной трубе дополнительно приварен фланец для крепления к ступице сельхозтехники со смещением относительно центральной оси проставочной трубы в зависимости от размеров колеи междурядья с возможностью ее закрепления на ступице одной или другой стороной, предварительно развернув на 180 градусов и соединением с фланцами колесных дисков, приваренными на их внутренней поверхности также со смещением в зависимости от размеров колеи междурядья относительно центральной оси колесных дисков”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с таблицей 1, приведенной на странице 8 возражения, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что фланцы колесных дисков расположены на внутренней поверхности этих дисков, отнесен лицом, подавшим возражение к несущественным.

При этом, в возражении отсутствуют аргументы, поясняющие причину отнесения вышеуказанного признака к несущественным.

По мнению лица, подавшего возражение, все остальные признаки формулы полезной модели являются существенными и известны из решения, охарактеризованного на странице 12 буклета [1].

Кроме того, в возражении также отмечено, что сведения о техническом средстве, которому присущи все существенные признаки, содержащиеся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, стали известны в результате применения на территории Российской Федерации изделия – «комплекта колес и проставок к ним» по чертежам [8] - [12].

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- Буклет «Комплекты колес для тракторов и комбайнов». 2012 (далее – [1]);
- Договор № 1387 от 27.09.2012 (далее – [2]);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.10.2012 (далее – [3]);
- Счет-фактура №1387 от 27.09.2012 (далее – [4]);
- Товарно-транспортная накладная № 0014542 от 22.10.2012 (далее – [5]);
- Контракт № 2010/01 26.04.2010 (далее – [6]);
- Дополнительное соглашение №24 к контракту [6] от 28.12.2010 (далее – [7]);
- Чертеж №221210-10.SD на 2 листах (далее – [8]);
- Чертеж №221210-11.SD на 2 листах (далее – [9]);

- Чертеж №221210-12.SD на 2 листах (далее – [10]);
- Чертеж №221210-13.SD на 2 листах (далее – [11]);
- Счет (инвойс) №018-1 от 28.12.2010 (далее – [12]);
- Сертификат о происхождении товара от 18.01.20011 на 5 листах (далее – [13]);
- Грузовая таможенная декларация от 18.01.2011 на 3 листах (далее – [14]);
- Договор № 66 от 22.12.2010 (далее – [15]);
- Счет-фактура №00000010 от 10.02.2011 (далее – [16]);
- Товарная накладная №10 от 10.02.2011 (далее – [17]);
- Платежное поручение №242 от 30.12.2010 (далее – [18]).

На заседании коллегии, проходившем 17.03.2016, лицо, подавшее возражение, представило «дополнения к возражению», содержащее следующие материалы:

- Сведения из Интернет. «Словарь полиграфических терминов» (далее – [19]);
- Модельный закон об издательском деле. Принят на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Постановление №14-17 от 16.10.1999 (далее – [20]);
- Стефан Стефанов Полиграфия от А до Я. Энциклопедия. URSS. Москва (далее – [21]);
- Декларация таможенной стоимости (далее – [22]).

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 был выдан оспариваемый патент (29.09.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по

указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента 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 подпункту (2) пункта 22.3 Регламента ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Согласно пункту 4.3. Правил ППС участвовать в рассмотрении дела на

заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, 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.

Коллегия, признав невозможность рассмотрения дела на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении дела, вправе перенести дату проведения заседания коллегии.

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

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

Приведенный в возражении договор [2], акт сдачи-приемки выполненных работ [3] и счет-фактура [4] подтверждают, что ООО «ЛБР-АгроМаркет» (заказчик) предоставило ООО «Поликraft» (исполнителю) электронный оригинал-макет, по которому был отпечатан буклет «Комплекты колес для тракторов и комбайнов» [1] в количестве 2000 экз.

После чего, согласно товарно-транспортной накладной [5] указанное количество буклетов [1] было отгружено заказчику в г. Минске по месту нахождения исполнителя ООО «Поликraft».

Однако, в возражении отсутствуют документы, подтверждающие, что ООО «ЛБР-АгроМаркет» (заказчик) после получения заказанных им буклетов [1], которые являлись его собственностью, каким-либо образом распространял данные буклеты [1] на территории Российской Федерации.

При этом, необходимо отметить, что указание на буклете тиража – 2000 экз. свидетельствует только о количестве выпущенных в соответствии с заказом №2152 буклетов, а не о том, что данные буклеты распространялись.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, для доказательства общедоступности буклета [1] привело определение таких понятий, как: «брошюра» (см. Сведения из Интернет [19]), «печатная продукция» (см. Модельный закон об издательском деле. [20]), «полиграфическая продукция» (см. словарно-справочный материал [21]).

Однако, вышеуказанные определения не подтверждают возможности отнесения буклета [1], поскольку только одно лишь отнесение данного буклета к печатным изданиям.

Так, следует отметить, что принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Таким образом, документы [2] - [5], приведенные в возражении, а также материалы [19] - [21] подтверждают, что сведения о «комплектах колес и проставок к ним» из буклета [1] стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, целесообразно подчеркнуть, что на странице 12 буклета [1], указанного в возражении, охарактеризовано техническое решение – «комплекты колес и проставки к ним», которое не содержит следующих признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- «в проставочной трубе дополнительно приварен фланец»;
- «с возможностью ее закрепления (проставочной трубы) на ступице одной или другой стороной, предварительно развернув на 180 градусов»;
- «фланцы колесных дисков расположены на их внутренней поверхности».

При этом следует отметить, что только последний из приведенных выше признаков отнесен лицом, подавшим возражение, к несущественным признакам.

Таким образом, нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что все отнесенные им к существенным признакам формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из решения, охарактеризованного на странице 12 буклета [1].

В отношении довода лица, подавшего возражение, об известности всех признаков, отнесенных им к существенным, в результате применения на территории Российской Федерации изделия – «комплекта колес и проставок к ним», необходимо отметить следующее.

Согласно контракту [6] и дополнительному соглашению к нему [7] ООО «Агроспецшина» (продавец) обязалось поставлять и передавать в собственность ООО «Союз Диаген» (покупатель) колеса, диски колес, ободья, проставки ... и другие комплектующие на сельскохозяйственную технику, в том числе: колесо переднее DW 11x38 на тракторы Challenger MT 585; приставка для сдваивания передних колес DW 11x38 на тракторы Challenger MT 585; колесо заднее W 10x54 на тракторы Challenger MT 585; приставка для сдваивания задних колес W 10x54 на тракторы Challenger MT 585.

При этом выставленный продавцом счет [12] и сертификат о происхождении товара – «колес и проставок к ним для трактора Challenger MT 585» [13] свидетельствуют о подготовке вышеуказанного товара к отправке покупателю.

Кроме того, грузовая таможенная декларация [14] показывает, что на указанный товар («колеса и проставки к ним для трактора Challenger MT 585») была оформлена грузовая таможенная декларация [14] для перемещения его через украинскую границу.

Однако, в возражении отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что вышеуказанные «колеса и проставки для трактора Challenger MT 585» были ввезены на территорию Российской Федерации и распространялись на этой территории.

Таким образом, документы [6], [7], [12], [13], [14] в совокупности не доказывают факта применения изделия - «колеса и проставки к ним для трактора Challenger MT 585» на территории Российской Федерации.

Ввиду сделанного вывода, анализ чертежей [8] - [12] на изделия - «колеса и проставки к ним для трактора Challenger MT 585» не производился.

Согласно дополнительному соглашению к договору [15] ООО «СОЮЗ ДИАГЕН» (поставщик) обязался передать в собственность покупателя ООО «Б-Инпром» товар – «комплект колес и проставок к ним на тракторы Challenger MT 585 В».

Факт выполнения данного соглашения подтверждается наличием счета-фактуры, товарной накладной и платежного поручения [16]

Однако, поскольку в возражении отсутствуют чертежи, указанные в п. 3 дополнительного договора [15], не представляется возможным получить сведения о конструктивных особенностях выполнения «комплекта колес и проставок к ним для трактора Challenger MT 585 В».

В отношении декларации таможенной стоимости [22] также представленной на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что она не является общедоступным словарно-справочным источником информации и, следовательно, не может быть принята к анализу в рамках возражения (см. п. 2.5. Правил ППС).

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 24.03.2016 поступило обращение, в котором выражается несогласие с выводом коллегии по результатам рассмотрения возражения.

Доводы обращения, касающиеся общедоступности сведений, изложенных в буклете [1], проанализированы в заключении выше.

При этом, следует еще раз обратить внимание на отсутствие в буклете [1] на стр. 12 всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отнесенных лицом, подавшим возражение, к существенным.

Относительно того, что «компания ООО «Союз Диаген» являлась участником выставки Агросалон 2012 г. Москва, где распространялся указанный буклет (ссылка на выставку <http://www.agrosalon.ru/Press/Release2012/>)», необходимо подчеркнуть, что доказательства того, что на выставке распространялся именно буклет [1] в обращении отсутствуют.

Что касается описания взаимоотношений ООО «Союз Диаген» и Хахалева

А.В., то их характер не влияет на оценку патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом неявка патентообладателя полезной модели по оспариваемому патенту Хахалева А.В. «ни на первое, ни на повторное заседание» не могло являться препятствием к рассмотрению дела (см. 4.3. Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №150339 оставить в силе.