

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Общества с ограниченной ответственностью "ОПРУС" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.08.2007, против выдачи патента Российской Федерации № 60563 на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 60563 на полезную модель "Опалубка" выдан по заявке № 2006125541/22 с приоритетом от 18.07.2006 на имя Открытого акционерного общества "СОМИЗ" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Опалубка, включающая взаимосвязанные между собой в виде рамы продольные, поперечные и внутренние профильные элементы и облицовочную плиту с продольными и поперечными листами шпона с защитными покрытиями, установочными гнездами и крепежными элементами, отличающаяся тем, что облицовочная плита опалубки выполнена съемно-разворотной, при этом установочные гнезда крепежных элементов расположены на продольных, поперечных и внутренних профильных элементах и облицовочной плите с возможностью ее разворота равномерно и взаимно симметрично относительно продольной и поперечной осей симметрии, а соединения продольных листов шпона смещены относительно друг друга по длине.

2. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены с прямоугольным поперечным сечением.

3. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены

с квадратным поперечным сечением.

4. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены составными по сечению.

5. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из стали.

6. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из цветных металлов.

7. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из цветных сплавов.

8. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из легких цветных металлов.

9. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из тяжелых цветных металлов.

10. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из тугоплавких цветных металлов.

11. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из углеродистой стали.

12. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из легированной стали.

13. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из нержавеющей стали.

14. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из хромсодержащей стали.

15. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из титансодержащей стали.

16. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из молибденсодержащей стали.

17. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из никельсодержащей стали.

18. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из кремнийсодержащей стали.
19. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы выполнены из марганецсодержащей стали.
20. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что облицовочная плита выполнена из бакелитовой фанеры.
21. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что облицовочная плита выполнена из конструкционных полимеров.
22. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что облицовочная плита выполнена из фанеры со стеклопластиковыми наружными слоями.
23. Опалубочный щит по п.1, отличающийся тем, что облицовочная плита выполнена из фанеры с углепластиковыми наружными слоями.
24. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что облицовочная плита выполнена из чередующихся между собой слоев шпона и слоев конструкционных полимеров.
25. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что облицовочная плита выполнена из продольных слоев шпона и поперечных слоев из стеклоткани.»

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 № 3517-1 (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), поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности «новизна».

Подтверждая данное мнение лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак независимого пункта формулы оспариваемого патента "... соединения продольных листов шпона смещены относительно друг друга по длине" не является существенным и не должен учитываться при

определении соответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна". По мнению лица, подавшего возражение, указанный признак не находится в причинно-следственной связи с возможностью разворота облицовочной плиты и вовлечением в производство ее обратной поверхности, т.е. не оказывает влияния на заявленный технический результат.

В возражении также отмечено, что до даты приоритета оспариваемого патента было известно средство того же назначения (опалубка "ОПРУС-3"), которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели признаки, включая характеристику назначения.

Известность опалубки "ОПРУС-3" до даты приоритета оспариваемого патента, по мнению лица, подавшего возражение, следует из Руководства по эксплуатации ОР-3 РЭ "Опалубочная система ОПРУС-3" на 18 л. (далее – [1]), общедоступность которого на дату приоритета оспариваемого патента подтверждается в возражении договором № 1 от 06.06.2006 на изготовление оригинал-макета и печать данного руководства, всего на 3 л. (далее – [2]), счетом № 351 от 06.06.2006 на 1 л. (далее – [3]) и платежным поручением №138 от 08.06.2006 на 1 л. (далее – [4]). Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, общедоступность руководства [1] подтверждается фактом его упоминания в описании к оспариваемой полезной модели в качестве прототипа.

В возражении также указано, что опалубочная система ОПРУС-3, описанная в руководстве [1], стала известна до даты приоритета оспариваемого патента в результате ее использования на территории Российской Федерации. В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- договор купли-продажи № 05/06-ПРОД от 23.03.2006 на 3 л. (далее – [5]);
- платежное поручение № 524 от 07.04.2006 на 1 л. (далее – [6]);
- счет-фактура № 28 от 27.04.2006. на 1 л. (далее – [7]);

- товарная накладная № 28 от 27.04.2006 на 2 л. (далее – [8]);
- договор купли-продажи № 06/06-ПРОД от 02.05.2006 на 3 л. (далее – [9]);
- счет № 25 от 19.04.2006 на 1 л. (далее – [10]);
- платежное поручение № 785 от 02.05.2006 на 1 л. (далее – [11]);
- счет-фактура № 30 от 06.05.2006. на 1 л. (далее – [12]);
- товарная накладная № 30 от 12.05.2006 на 2 л. (далее – [13]);
- счет-фактура № 32 от 16.05.2006. на 1 л. (далее – [14]);
- товарная накладная № 32 от 16.05.2006 на 1 л. (далее – [15]);
- счет-фактура № 35 от 19.05.2006. на 1 л. (далее – [16]);
- товарная накладная № 35 от 19.05.2006 на 1 л. (далее – [17]);
- договор купли-продажи № 08/06-ПРОД от 17.05.2006 на 3 л. (далее – [18]);
- платежное поручение № 748 от 30.05.2006 на 1 л. (далее – [19]);
- платежное поручение № 924 от 13.06.2006 на 1 л. (далее – [20]);
- платежное поручение № 117 от 22.06.2006 на 1 л. (далее – [21]);
- счет-фактура № 40 от 09.06.2006. на 2 л. (далее – [22]);
- товарная накладная № 40 от 09.06.2006 на 1 л. (далее – [23]);
- счет-фактура № 41 от 15.06.2006. на 1 л. (далее – [24]);
- товарная накладная № 41 от 15.06.2006 на 1 л. (далее – [25]);
- счет-фактура № 45 от 19.06.2006. на 1 л. (далее – [26]);
- товарная накладная № 45 от 19.06.2006 на 1 л. (далее – [27]);
- счет-фактура № 46 от 23.06.2006. на 1 л. (далее – [28]);
- товарная накладная № 46 от 23.06.2006 на 1 л. (далее – [29]);
- счет-фактура № 48 от 29.06.2006. на 1 л. (далее – [30]);
- товарная накладная № 48 от 29.06.2006 на 1 л. (далее – [31]);
- счет-фактура № 49 от 29.06.2006. на 1 л. (далее – [32]);
- товарная накладная № 49 от 29.06.2006 на 1 л. (далее – [33]);
- счет-фактура № 52 от 30.06.2006. на 1 л. (далее – [34]);
- товарная накладная № 52 от 30.06.2006 на 1 л. (далее – [35]);
- счет-фактура № 57 от 14.07.2006. на 1 л. (далее – [36]);

- товарная накладная № 57 от 14.07.2006 на 1 л. (далее – [37]);
- счет-фактура № 62 от 25.07.2006. на 1 л. (далее – [38]);
- товарная накладная № 62 от 25.07.2006 на 1 л. (далее – [39]);
- договор купли-продажи № 10/06-ПОК от 10.04.2006 на 3 л. (далее – [40]);
- платежное поручение № 87 от 10.04.2006 на 1 л. (далее – [41]);
- договор купли-продажи № 12/06-ПОК от 20.04.2006 на 3 л. (далее – [42]);
- платежное поручение № 107 от 03.05.2006 на 1 л. (далее – [43]);
- договор купли-продажи № 13/06-ПОК от 18.05.2006 на 3 л. (далее – [44]);
- платежное поручение № 119 от 01.06.2006 на 1 л. (далее – [45]);
- платежное поручение № 153 от 23.06.2006 на 1 л. (далее – [46]);
- сертификат соответствия № RU.MCC.169.628.1.ПР.12236, зарегистрированный 30.05.2006, на 1 л. (далее – [47]).

В подтверждение известности всех существенных признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента из документа [1] к возражению дополнительно приложены фрагмент ГОСТ Р 52085-2003 на 2 л. (далее – [48]) и письмо генерального директора ООО "ЮПМ-Кюммене Чудово" А.И. Жуковца от 04.08.2007 на 1 л. (далее – [49]).

Копии материалов возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Патентообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, источник информации [1] не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемого патента, т.к. на дату его приоритета содержащиеся в источнике [1] сведения не были общедоступными.

Так патентообладатель указывает, что датой, подтверждающей известность информации из источника [1], может служить только дата проставленная на самом источнике [1], а именно "2006", таким образом указанная информация может считаться общедоступной только с 31.12.2006,

т.е. с даты более поздней чем дата приоритета оспариваемого патента. При этом патентообладатель отмечает, что документы [2], [3] и [4] не могут служить документальным подтверждением даты выпуска в свет руководства [1] так же, как и источник информации, указанный в качестве прототипа в описании к оспариваемой полезной модели и совпадающий по названию с документом [1].

По мнению патентообладателя, бездоказательным является и выдвинутое в возражении утверждение об известности описанного в источнике [1] технического решения в результате его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого патента. При этом патентообладатель отмечает, что приведенные в возражении для подтверждения данного факта документы [5] – [46] не подтверждают введения в гражданский оборот опалубки ОПРУС-3, а относятся только к ее отдельным элементам, которые не охватывают всю номенклатуру элементов, необходимых для монтажа опалубки как законченного изделия.

Вместе с тем, анализируя доводы возражения, патентообладатель указывает, что один из признаков формулы оспариваемой полезной модели, охарактеризованный в возражении как несущественный, оказывает непосредственное влияние на достижение заявленного технического результата. Таким образом, указанный признак необходимо учитывать при проверке условия патентоспособности "новизна". Патентообладатель также отмечает, что помимо этого признака источнику информации [1] не присущ еще ряд существенных признаков оспариваемой полезной модели, в результате источник [1] не может быть противопоставлен оспариваемому патенту по условия патентоспособности "новизна".

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Закон с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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. 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 (3) пункта 2.1 Правил ПМ 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. При этом на основании подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 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 подпункту (2) пункта 19.3 Правил 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 - последний день месяца или 31 декабря 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.

При анализе довода лица, подавшего возражение, о не соответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна" в результате известности всех признаков ее независимого пункта из источника [1], ставшего общедоступным до даты приоритета оспариваемого патента, было установлено следующее. В источнике [1] отсутствует дата подписания его в печать, при этом на первой его пронумерованной странице присутствует указание на год издания "2006". Кроме того, приведенные в возражении документы [2] - [4] не могут служить документальным подтверждением даты выпуска в свет источника [1], т.к. не один из них не подтверждает исполнения договорных обязательств по его публикации. Таким образом, источник информации [1] может быть включен в уровень техники только с даты 31.12.2006, т.е. с даты более поздней, чем дата приоритета оспариваемого патента и, как следствие, не может быть противопоставлен ему в отношении условия патентоспособности "новизна" как самостоятельное печатное издание (см. подпункт 3 пункта 2.1 и подпункт 2 пункта 19.3 Правил

ПМ). Следует отметить, что факт упоминания в описании к оспариваемому решению прототипа, имеющего название схожее с названием руководства [1], также не может служить для доказательства общеизвестности руководства [1] до даты приоритета оспариваемого патента, т.к. идентичность указанных источников информации не подтверждена.

Доводы лица, подавшего возражение, об известности оспариваемой полезной модели в результате использования идентичного ей технического средства на территории Российской Федерации до даты ее приоритета также нельзя признать убедительными. Сведения руководства [1], приведенные в возражении, не могут быть включены в уровень техники в отношении оспариваемого патента, т.к. несмотря на документальное подтверждение использования на территории Российской Федерации технического средства, описанного в руководстве [1], в возражении отсутствуют документы, подтверждающие известность этих сведений из руководства [1] на дату приоритета оспариваемого решения (см. подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ). Кроме того, из документов [2] - [4] следует, что сведения из руководства [1], приведенные в возражении, не могли быть известны до заключения договоров купли-продажи [5], [9], [18], [40], [42] и [44], т.е. нельзя однозначно сказать, что приведенные сведения руководства [1] стали известны в результате использования на территории Российской Федерации именно тех технических средств, в отношении которых были заключены указанные договора. Следует также отметить, что наличие сертификата [47] не позволяет судить о том, что на дату его выдачи на территории Российской Федерации имело место применение указанного в нем технического средства.

Независимо от того, что в возражении не представлены доказательства известности оспариваемой полезной модели на дату ее приоритета из опубликованного печатного издания и в результате открытого применения на территории Российской Федерации средства того же назначения, следует обратить внимание на то, что источник информации [1] не содержит всех

признаков независимого пункта оспариваемой полезной модели, а именно следующих признаков: "... плита опалубки выполнена съемно-разворотной, при этом установочные гнезда крепежных элементов расположены на продольных, поперечных и внутренних профильных элементах и облицовочной плите с возможностью ее разворота равномерно и взаимно симметрично относительно продольной и поперечной осей симметрии, а соединения продольных листов шпона смещены относительно друг друга по длине". Так нельзя согласиться с доводом возражения о несущественности признака, отсутствующего в источнике информации [1] и характеризующего смещение соединений листов шпона плиты опалубки друг относительно друга, т.к. подобное выполнение плиты опалубки, оказывает непосредственное влияние на ее прочность и, как следствие на долговечность при воздействии на нее знакопеременных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации, в том числе и за счет разворота опалубочной плиты. Кроме того, в документе [1] отсутствует информация о возможности съема, а также разворота плиты опалубки вследствие специального расположения установочных гнезд ее крепежных элементов. При этом указание на то, что в документе [1], описывается применение ламинированной фанеры, а в источнике [48] приведен государственный стандарт на оборачиваемость в циклах опалубки с фанерой при применении ее только с одной стороны, не подтверждает известность из документа [1] возможности разворота плиты опалубки. Также из документа [1] нельзя сделать вывод ни о порядке расположения, ни о наличии самого расположения установочных гнезд крепежных элементов на всех продольных, поперечных и внутренних профильных элементах рамы опалубки, т.к. на рисунке, изображенном на странице 3 документа [1], увеличенный чертежный выносной элемент 1, характеризующий наличие установочных гнезд крепежных элементов, сделан только с одного из поперечных элементов рамы опалубки, при этом ни на одном элементе рамы, в том числе и в зоне, с которой сделан выносной

элемент 1, не изображено даже условного обозначения установочных гнезд крепежных элементов.

Таким образом, нет оснований утверждать, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели из общедоступного печатного издания или в результате применения в Российской Федерации было известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки (см. подпункт 3 пункта 2.1 и подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ).

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности новизна (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, особого мнения можно отметить следующее. В особом мнении указывается на то, что:

1. дата выпуска в свет руководства [1] подтверждена соответствующими документами и упоминанием о нем в описании к оспариваемому патенту;
2. представленные документы доказывают применение в Российской Федерации опалубки ОПРУС-3 до даты приоритета оспариваемого патента;
3. независимый пункт включает в себя несущественный признак;
4. все существенные признаки оспариваемой полезной модели отражены в руководстве [1];
5. облицовочные плиты, изготовленные из фанеры всегда используются с двух сторон;
6. присвоенное изделию наименование неизменно во всех документах, где оно фигурирует, а также на всем протяжении его производства и существования и не может быть использовано в отношении другого изделия;
7. применение признака "опалубка" в качестве родового понятия оспариваемого решения не корректно.

Первые пять вышеперечисленных доводов особого мнения идентичны доводам возражения и были детально рассмотрены в настоящем решении

выше. Что касается неизменности присвоенного изделию наименования, то указанное мнение при рассмотрении возражения сомнению не подвергалось. Корректность родового понятия в данном случае не оказывает влияния на рассмотрение приведенных доводов и документов, кроме того, обращаем внимание, что согласно руководству [1] "опалубка стен "ОПРУС-3" представляет собой щиты каркасной формы", указанное подтверждает возможность использования в установившейся практике в отношении щитовых формообразующих элементов опалубки термина "опалубка". Что касается приведенных в приложении к особому мнению чертежей, следует отметить, что они отсутствовали в возражении, и их не затрагивал ни один из его мотивов, в результате указанные чертежи не были учтены при подготовке настоящего решения. Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС подобные материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.08.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 60563 оставить в силе.