

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2010 палата по патентным спорам 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Патентно-Правовой фирмы «Юстис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 15.04.2008, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 31946, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №31946 "Радиографическое сканирующее устройство" выдан по заявке № 2002112923/20 с приоритетом от 29.08.2000 на имя Бехтерева А.В., Лабусова В.А., Печуркина В.И., Попова В.И., Путьмакова А.Н. и впоследствии переуступлен согласно договору об уступке патента № РД 0019573 ООО предприятию «Медтех» со следующей формулой полезной модели:

«Радиографическое сканирующее устройство, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси источник рентгеновского излучения, щелевой коллиматор и линейный приемник рентгеновского излучения, отличающееся тем, что приемник и коллиматор закреплены на едином кронштейне, установленном с возможностью вращения вокруг вертикальной оси, проходящей через фокус источника рентгеновского излучения, при этом ось вращения кронштейна, ось линейного приемника и щель коллиматора расположены в одной плоскости и параллельны друг другу».

Против выдачи данного свидетельства в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесенных

Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2008, мотивированное несоответствием охраняемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении приведены следующие материалы:

- Ведомость эксплуатационных документов на 4 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- Паспорт аппарата-приставки для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО» на 10 л. в 1 экз. (далее - [2])
 - Техническое описание и инструкция по эксплуатации аппарата-приставки для цифровой флюорографии АПЦФ-01- «АМИКО» на 49 л. в 1 экз. (далее - [3]);
 - Сборочный чертеж механизма сканирующий КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [4]);
 - Большой энциклопедический словарь. Физика. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» Москва. 1999 на 3 л. в 1 экз. (далее - [5]);
 - Большой толковый словарь русского языка Санкт-Петербург «Норинт» 2000 на 4 л. в 1 экз. (далее - [6]);
 - Большой энциклопедический словарь Москва. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» Москва. 1998 на 2 л. в 1 экз. (далее - [7]);
 - Сборочный чертеж Линейный детектор на 1 л. в 1 экз. (далее - [8]);
 - Деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [9]);
 - Деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [10]);
 - Спецификация на 2 л. в 1 экз. (далее - [11]);
 - Договор №106 от 14.01.1999 г. на 8 л. в 1 экз. (далее - [12]);

- Акт Сдачи-приемки на 1 л. в 1экз. (далее - [13]);
- Счет № 67 на 1 л. в 1экз. (далее - [14]);
- Платежное поручение № 604 на 1 л. в 1экз. (далее - [15]);
- Накладная №15 на 1 л. в 1экз. (далее - [16]);
- Договор № 491 от 28.04.1999 г. на 4 л. в 1экз. (далее - [17]);
- Акт Сдачи-приемки на 1 л. в 1экз. (далее - [18]);
- Накладная №315 на 1 л. в 1экз. (далее - [19]);
- Счет №454 на 1 л. в 1 экз. (далее - [20]);
- Платежное поручение №427 на 1 л. в 1 экз. (далее - [21]).

В возражении отмечено, что радиографические сканирующие устройства идентичные устройству по оспариваемому патенту производились ЗАО «Рентгенпром» и продавались с января 1999 года, т. е. сведения о них стали общедоступными до даты приоритета оспариваемой полезной модели. По мнению лица, подавшего возражение, рентгеновские сканирующие устройства, выпускавшиеся и продававшиеся ЗАО «Рентгенпром», также описаны в следующих эксплуатационных документах: [2], [3], [4] и [11]. Все вышеуказанные документы входили в комплект поставки АПЦФ-01-«АМИКО».

Кроме того в возражении указано, что аппарат-приставка для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО» представляет собой радиографическое сканирующее устройство, которое включает все признаки формулы оспариваемой полезной модели.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своих отзывах по мотивам возражения, представленных на заседаниях коллегии 11.12.2008 и 21.01.2009 отметил, что, с его точки зрения, «наличие двух договоров поставки [12] и [17], не доказывает применения этого средства в Российской Федерации, поскольку «применение» означает не только поставку средства, но и введение его в действие, доказательство чего в возражении отсутствуют».

Патентообладатель также считает, что «отсутствие в материалах возражения разрешительной документации на производство аппарата-приставки для флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО», свидетельствуют о том, что производства такого аппарата в 1999 году не существовало и данное устройство не могло поставляться покупателям по договорам [12] и [17].

К отзыву приложены следующие документы:

- Сертификат соответствия на 3 л. в 1 экз. (далее - [22]);
- Материалы из КТИ ВТ СО РАН на 2 л. в 1 экз. (далее - [23]);
- Материалы из ИНТЕРНЕТ на 3 л. в 1 экз. (далее - [24]);
- ГОСТ Р 15.013-94 на 11 л. в 1 экз. (далее - [25]);
- Решение арбитражного суда Московской области на 7 л. в 1 экз.

(далее - [26]);

- Лицензия 42/98-419-0441 от 23.04.1998 на 6 л. в 1 экз. (далее - [27]);
- Протокол осмотра доказательств на 9 л. в 1 экз. (далее - [28]);
- Протокол осмотра доказательств на 4 л. в 1 экз. (далее - [29]);
- Копия страницы паспорта на 1 л. в 1 экз. (далее - [30]).

На заседании коллегии, проходившем 21.01.2009 лицо, подавшее возражение представило следующие материалы:

- Выписку из акта о списании документов на 4 л. в 1 экз. (далее - [31]);
- Восстановленный сборочный чертеж механизма сканирующего КЛУЖ 38.637.001.019СБ и карточка применяемости на 2 л. в 1 экз. (далее - [32]);
- Восстановленный сборочный чертеж Линейного детектора на 1 л. в 1 экз. (далее - [33]);
- Восстановленный деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ и карточка применяемости на 2 л. в 1 экз. (далее - [34]);
- Восстановленный представленный деталировочный чертеж КЛУЖ 38.637.001.019СБ на 1 л. в 1 экз. (далее - [35]);
- Восстановленная спецификация и карточка применяемости на 7 л. в 1

экз (далее - [36]);

- Извещение об изменении №1 ТУ 9442-001-34597883-99 на 9 л. в 1 экз. (далее - [37]).

По результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам приняла решение, утвержденное Руководителем Роспатента 05.03.2009: удовлетворить возражение 15.04.2008, свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 31946 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 28.04.2010 признал решение Палаты по патентным спорам, утвержденное Руководителем Роспатента 05.03.2009, недействительным.

В решении Арбитражного суда г. Москвы отмечено, что «...оспариваемое решение принято на основании недопустимых доказательств, часть из которых, в связи с подачей в судебном заседании заявления о фальсификации доказательств, была исключена третьими лицами из числа представленных доказательств ...». Данный вывод в указанном решении суда обоснован тем, что «...подписи на принятых Палатой по патентным спорам в качестве надлежащих доказательств договорах №106 от 104.01.1999 г. и № 491 от 28.04.1999 г., а также на накладной №315 от 13.07.1999 г., на основании которых ответчик пришел к выводу о доказанности факта ввода ЗАО «РЕНГЕНПРОМ» в оборот оборудования под коммерческим названием малодозовый цифровой сканирующий флюорограф ПроСкан-2000.... ...выполнены не теми лицами, от имени которых эти подписи учинены...».

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Палатой по патентным спорам, т.к. в соответствии со статьей 12 Кодекса защиты гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата

по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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 уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9. Правил ПМ, 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. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки,

указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя с учетом решения Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2010, показал следующее.

Согласно решению коллегии Палаты по патентным спорам от 05.03.2009 г., документами, подтверждающими факт открытого применения средства, описанного в материалах [2], [3], [4], [8], [9], [10] и [11], являются договор [12] с сопровождающими его документами [13]-[16] и договор [17] с сопровождающими его документами [18]-[21].

В решении Арбитражного суда г. Москвы указано, что договора [12] и [17] не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств факта ввода ЗАО «РЕНГЕНПРОМ» в оборот до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту указанного средства, поскольку подписи на них «...выполнены не теми лицами, от имени которых эти подписи учинены...».

Анализ материалов возражения без учета договоров [12] и [17] и сопровождающих их документов [13]-[16] и [18]-[21] показал, что они не содержат иных документов, подтверждающих факт открытого применения средства, описанного в материалах [2], [3], [4], [8], [9], [10] и [11].

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2008, патент Российской Федерации № 31946 на полезную модель оставить в силе.

