

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2009 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 Дочернего открытого акционерного общества "Ижевский оружейный завод" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 09.04.2007, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2155310, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2155310 «Газобаллонное оружие» выдан по заявке № 98119775/02 с приоритетом от 02.11.1998 на имя Федерального государственного унитарного предприятия "Ижевский механический завод" (далее - патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«1. Газобаллонное оружие, содержащее ствол с казенной частью, ствольную коробку, спусковой механизм, уплотнение и отъемный магазин, включающий корпус, резервуар с газом, клапанную систему с выходным отверстием клапана и механизм подачи пули, отличающееся тем, что отъемный магазин снабжен устройствами поджатия и открывания резервуара, при этом резервуар выполнен быстросменным.

2. Газобаллонное оружие по п.1, отличающееся тем, что устройство поджатия резервуара выполнено в виде поджимного винта.

3. Газобаллонное оружие по п.1, отличающееся тем, что устройство открывания резервуара выполнено с прокалывающей иглой.

4. Газобаллонное оружие по п.1, отличающееся тем, что на корпусе отъемного магазина, в зоне выходного отверстия клапана, выполнено углубление для ориентации пули.

5. Газобаллонное оружие по п.1, отличающееся тем, что уплотнение размещено между казенной частью ствола и отъемным магазином.

6. Газобаллонное оружие по пп.1 и 5, отличающееся тем, что в казенной части ствола выполнена проточка для размещения уплотнения.

7. Газобаллонное оружие по п.1, отличающееся тем, что выходное отверстие клапана расположено в зоне казенной части ствола.»

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесённых Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение своего мнения о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, ссылается на известность до даты приоритета оспариваемого патента пистолета, которому присущи все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Согласно возражению «... Выпуск указанного пистолета начался ... в январе 1998 года, продолжается до сего времени и пистолет поступал и поступает в розничную торговлю под индексом МР-654К ...». Данная аргументация подкреплена в возражении ссылкой на следующие источники информации:

- Пистолет пневматический газобаллонный МР-654К. Паспорт. – В надзаг.: Baikal®. – Типография ГП "Ижевский механический завод". (далее – [1]);
- Технические условия: ТУ 7184-027-07539044-97 (далее – [2]);
- Сертификат РОСС RU. МЖ 03.B00066 (далее – [3]).

При этом на заседании коллегии палаты по патентным спорам 17.12.2007 лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие источники информации:

- Справка, выданная Научно-технической библиотекой ОАО "Концерн «Ижмаш»" (далее – [4]);

- Накладная ЗАО "Байкал" № 198-П от 27.02.1998 (далее – [5]);
- Письмо ФГУП "Ижевский механический завод" от 14.12.2007 № 598/161 заместителю начальника 4-го ОВД Второго управления МВД РФ (далее – [6]).

Своё мнение в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, аргументирует известностью признаков, отличающих изобретение по данному патенту от указанного в его описании прототипа (патент США № 5476087, опубл. 19.12.1995 (далее – [7])), из следующих источников информации:

- Пистолет Газобаллонный многозарядный «Корнет» модели ИЖ-67. Паспорт: ЕМФЮ 776325.004 ПС. – ГП «Ижевский механический завод», 1994. (далее – [8]);
- патент РФ № 2084802, опубл. 20.07.1997 (далее – [9]);
- патент РФ № 2118781, опубл. 10.09.1998 (далее – [10]);
- заявка на европейский патент № 0704668, опубл. 03.04.1996 (далее – [11]).

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю, от которого 01.10.2007 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, приводя следующие аргументы.

По мнению патентообладателя, раскрытие информации о пневматическом газобаллонном пистолете МР-654К в течение шести месяцев до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, т.е. после 02.05.1998, не может быть признано обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, т.к. разработчиком пистолета МР-654К является сам патентообладатель.

При этом патентообладатель отмечает, что довод возражения о начале выпуска пистолета МР-654К в январе 1998 года не соответствует действительности, т.к. на этот момент пистолет МР-654К не прошел квалификационных испытаний и не был передан в серийное производство, о

чем свидетельствуют:

- Распоряжение № 146 от 17.04.1998 главного инженера о проведении квалификационных испытаний пистолетов газобаллонных моделей МР-651К, МР-654К на 1 л. (далее – [12]);
- Приказ № 504 от 29.10.1998 генерального директора Ижевского механического завода об окончании подготовки производства изделия МР-654К на 1 л. (далее – [13]).

Кроме того, патентообладатель на основании информации из Книги заказов разовой продукции. Типография 2кв. 1998 г. – 4кв. 1999 г. стр.80 (далее – [14]) отмечает, что заказ № 983 на выпуск паспорта [1] был зарегистрирован только 30.09.1998. Указанное, по мнению патентообладателя, свидетельствует, что паспорт [1] не может быть противопоставлен изобретению по оспариваемому патенту в качестве общедоступного источника информации.

В соответствии с приведенными в отзыве на возражение сведениями патентообладатель резюмирует, что информация из паспорта [1] «... не может быть основанием для аннулирования патента ... по критерию новизна ...».

В отношении доводов возражения, касающихся условия охранныспособности «изобретательский уровень», патентообладатель в своем отзыве отмечает, что ряд признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту не известен из источников информации [7] – [11]. В результате, по мнению патентообладателя, пистолет по оспариваемому патенту имеет ряд преимуществ в сравнении с техническими решениями, описанными в источниках информации [7] – [11]. На основании приведенных в отзыве доводов патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам приняла решение, утвержденное Руководителем Роспатента 31.01.2008: отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2007, патент RU 2155310 C2 оставить в силе.

Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение, в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 31.03.2009 признал решение Палаты по патентным спорам, утвержденное Руководителем Роспатента 31.01.2008, недействительным.

В решении Арбитражного суда г. Москвы отмечено, что документы [7] – [11] «... не содержат признаков, совпадающих со всеми отличительными признаками изобретения ...» по оспариваемому патенту.

Однако в решении Арбитражного суда г. Москвы указано, что в паспорте [1] приведены сведения о техническом средстве, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

При этом согласно решению Арбитражного суда г. Москвы накладная [5] и письмо [6] являются «... доказательствами, подтверждающими введение пистолета МР-654К в гражданский оборот до даты приоритета спорного патента ...».

На основании того, что «... ЗАО «Байкал» не оспорило факт продажи пистолета по этой накладной, не заявило о фальсификации доказательств ...», а «... ФГУП «Ижевский механический завод» ... не заявил о фальсификации ... письма, адресованного в органы МВД ...» Арбитражный суд г. Москвы счел «... не доказанным факт соответствия изобретений по спорным патентам условиям патентоспособности ...».

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2009 было оставлено без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-9221/2009-АК от 18.06.2009 и Федерального арбитражного суда Московского округа от № КА-А40/9606-09 от 05.10.2009.

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, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охранныспособности оспариваемого изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.2 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны,

проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) и выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ 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. При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя с учетом решения Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2009, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-9221/2009-АК от 18.06.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от № КА-А40/9606-09 от 05.10.2009, показал следующее.

В решении Арбитражного суда г. Москвы указано, что до даты

приоритета оспариваемого патента были известны сведения о техническом средстве, содержащие все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, ставшие общедоступными в результате использования изделия, описанного в паспорте [1].

Так Арбитражный суд г. Москвы установил, что накладная [5] и письмо [6] являются достаточными доказательствами введения в гражданский оборот, т.е. использования, до даты приоритета оспариваемого патента описанного в паспорте [1] пистолета MP-654K.

При этом анализ сведений, приведенных в паспорте [1], подтверждает вывод Арбитражного суда г. Москвы о том, что из паспорта [1] известно техническое средство, которому присущи все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом ссылка в возражении на технические условия [2] и сертификат [3] в совокупности с документами [1], [5] и [6] также подтверждает указанные выше обстоятельства.

Дополнительно можно отметить, что в документах [12] и [13], представленных патентообладателем, отсутствует какая-либо информация, подтверждающая невозможность общедоступного использования, а именно продаж, охарактеризованного в паспорте [1] пистолета до даты приоритета оспариваемого патента, т.к. нахождение изделия на этапе, например, штучного или мелкосерийного производства не препятствует общедоступному распространению данного изделия, т.е. серийное производство не является обязательным для этого условием.

Также можно обратить внимание, что паспорт [1] не может быть

отнесен к печатным изданиям как к таковым, т.к. 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). Следовательно, паспорт [1] может быть рассмотрен лишь в рамках установления факта открытого использования охарактеризованного в нем изделия.

Что касается библиотечной справки [4], а также книги заказов [14], то следует отметить, что они не могут быть приняты во внимание, т.к. содержащаяся в них информация противоречит друг другу.

Ввиду установления факта использования до даты приоритета оспариваемого патента охарактеризованного в нем технического решения, проверка соответствия данного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводилась.

При этом можно отметить, что в решении суда указано на отсутствие в источниках информации [7] – [11] всех признаков отличительной части независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. Так для источников информации [7] – [11] не характерны следующие признаки – «... отъемный магазин снабжен устройствами поджатия и открывания резервуара, при этом резервуар выполнен быстросменным ...».

Относительно корреспонденции патентообладателя, поступившей 09.06.2010, можно отметить следующее.

Первое заседание коллегии по рассмотрению настоящего возражения состоялось 01.04.2010 и было перенесено на более поздний срок по ходатайству патентообладателя для предоставления им дополнительных материалов. Что касается сроков уведомления о дате проведения повторного заседания коллегии, то патентообладатель получил уведомление о времени проведения данного заседания за несколько дней до указанной даты. Таким

образом, патентообладатель имел возможность до принятия решения коллегии палаты по патентным спорам представить необходимые материалы или ходатайство о переносе заседания коллегии, по меньшей мере, с помощью факса. Более того, указанные дополнительные материалы могли быть представлены патентообладателем и до даты получения им уведомления о времени проведения повторного заседания коллегии.

При этом материалы, содержащиеся в поступившей 09.06.2010 корреспонденции, не содержат в себе доводов, опровергающих аргументы, приведенные в решения суда в отношении факта применения до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту изделия, которому присущи все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Так относительно довода патентообладателя, согласно которому в одной из модификаций пистолета МР-654К отсутствовали элементы, которые можно было бы охарактеризовать признаком «уплотнение», можно отметить следующее.

В формуле оспариваемого патента не раскрыто конкретное конструктивное исполнение уплотнения и не оговорено место его установки. При этом в современном уровне техники под уплотнением понимают любую деталь, либо устройство, в частности, предотвращающие или уменьшающие утечку, в том числе, газов через зазоры между деталями (см., например, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. страница 569). Таким образом, специальный выступ, наличие которого в конструкции одной из модификаций пистолета МР-654К подтверждается приложенными к указанной корреспонденции материалами, также как и любое иное устройство, предназначенное для обеспечения герметизации, может быть назван уплотнением.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2007, патент Российской Федерации № 2155310 на изобретение признать недействительным полностью.**