

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "СТФ "Солидарность", пос. Савино, Ивановская обл. (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2007, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 45397, "Тканая основа для полимерного покрытия", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 45397 "Тканая основа для полимерного покрытия" выдан по заявке №2004136650/22(039859) с приоритетом от 14.12.2004 на имя Шмелева Андрея Леонидовича со следующей формулой:

"Тканая основа для полимерного покрытия, поверхностной плотностью 56...81,5 г/м², образованная полотняным переплетением основных и уточных нитей, уточные нити которой выполнены из полиэфирной текстурированной некрученной нити 16...18,5 текс, а основные нити из хлопчатобумажной пряжи 16,7...20 текс, отличающаяся тем, что количество основных нитей составляет 180...227 нитей на 10 см".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ"

№ 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), в Палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, сведения о тканой основе для полимерного покрытия стали известными в результате ее использования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой полезной модели, а также, по его мнению, сущность оспариваемой полезной модели раскрыта в нормативно-технологической документации, зарегистрированной в уполномоченном органе.

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие документы:

- Копия договора № 15 п/п от 01.07.2003 между исполнителем ОАО "Солидарность" и заказчиком ООО "Ивановский региональный научно-координационный центр", дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2003 к договору № 15 п/п от 01.07.2003 (далее - [1]);

- Счет-фактура с № 496 от 30.07.2003 (далее - [2]);

- Платежное поручение № 078 от 17.07.2003 (далее - [3]);

- Платежное поручение № 079 от 23.07.2003 (далее - [4]);

- Паспорт качества на ткань ХП-145 от 2003 (далее - [5]);

- Копия договора № 28 п/п от 06.08.2003 между исполнителем ОАО "Солидарность" и заказчиком ООО "Ивановский региональный научно-координационный центр", дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2003 к договору № 28 п/п от 06.08.2003, дополнительное соглашение №2 от 02.10.2003 к договору №28 п/п от 06.08.2003, дополнительное соглашение №3 от 01.12.2003 к договору №28 п/п от 06.08.2003 (далее - [6]);

- Счет-фактура 900 от 20.12.2003 (далее - [7]);

- Счет-фактура от 20.12.2003 (далее - [8]);

- Счета-фактуры № 601 от 12.08.2003, №890 от 05.11.2003 (далее - [9]);

- Счет-фактура №652 от 30.09.2003 (далее - [10]);

- Счет-фактура №3 от 06.01.2004 (далее - [11]);

- Платежное поручение № 094 от 22.08.2003 (далее - [12]);

- Платежное поручение № 097 от 29.08.2003 (далее - [13]);

- Платежное поручение № 110 от 09.09.2003 (далее - [14]);

- Платежное поручение № 113 от 26.09.2003 (далее - [15]);

- Платежное поручение № 127 от 03.10.2003 (далее - [16]);

- Копия договора № 39 п/п от 30.10.2003 между исполнителем ОАО "Солидарность" и заказчиком – предпринимателем Мамакиным П.В., дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2003 к договору № 39 п/п от 30.10.2003, дополнительное соглашение №2 от 30.10.2003 к договору №39 п/п от 30.10.2003, дополнительное соглашение №3 от 08.10.2003 к договору №39 п/п от 30.10.2003 (далее - [17]);

- Счет-фактура №1087 от 31.12.2003 (далее - [18]);

- Акт №1087 от 31.12.2003 (далее - [19]);

- Счет-фактура №47 от 30.01.2004 (далее - [20]);

- Счет-фактура №34 от 27.01.2004 (далее - [21]);

- Платежное поручение № 00037 от 03.12.2003 (далее - [22]);

- Копия договора № 5 п/п от 06.01.2004 между исполнителем ОАО "Солидарность" и заказчиком – предпринимателем Мамакиным П.В., дополнительное соглашение № 1 от 06.01.2004 к договору № 5 п/п от 06.01.2004 (далее - [23]);

- Копия договора № 14 п/п от 08.06.2004 между исполнителем ООО "СТС "Солидарность" и заказчиком – предпринимателем Мамакиным П.В., дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2004 к договору № 14 п/п от

08.06.2004 (далее - [24]);

- Дополнительное соглашение № 3 от 08.01.2004 к договору № 16 п/п от 01.06.2004 (далее - [25]);

- Копия договора № 12 к от 29.06.2004 между продавцом ООО "СТФ "Солидарность" и покупателем – ООО "Декотекс – 2000", приложение 31 к договору купли-продажи 312 от 29.06.2004 - спецификация от 29.06.2004 (далее - [26]);

- Счет-фактура №95 от 08.07.2004 (далее - [27]);

- Товарная накладная №95 от 08.07.2004 с указанием грузоотправителя – ООО "СТФ "Солидарность" и грузополучателя ООО "Декотекс-2000" (далее - [28]);

- Технические условия ТУ 8218-001-00320236-2004 "Ткани специальные суровые хлопкополиэфирные, применяемые в качестве основы при производстве тканей с полимерным покрытием" с датой введения 12.11.2004 (далее - [29]);

- Техническое описание ТО 17-00320236-001-04 к ТУ 8218-001-00320236-2004, утвержденное 18.11.2004 (далее - [30]);

- Заключение по результатам исследования от 12.05.2007 (далее - [31]).

В возражении отмечено, что до даты приоритета оспариваемого патента между ООО "Солидарность" и ООО "Ивановский региональный научно координационный центр" (далее – ООО "Ивановский РНКЦ") был заключен договор [1] на изготовление ткани специальной смесовой ХП-145, предназначенной для применения в качестве основы при производстве технических и бытовых тканей с полимерным покрытием, которая была произведена и отгружена в соответствии с паспортом качества [5].

В дальнейшем, по мнению лица, подавшего возражение, ткань ХП-145

регулярно производилась ОАО "Солидарность" согласно утвержденному паспорту качества [5], и отгружалась ООО "Ивановский РНКЦ в соответствии с договором [6], а также предпринимателю Мамакину П.В. в соответствии с договорами [17], [23].

Лицо, подавшее возражение отмечает, что ткань ХП-145 также производилась ООО "СТФ "Солидарность" и отгружалась предпринимателю Мамакину П.В. в соответствии с договорами [25] и [24].

В возражении приведен сопоставительный анализ признаков тканой основы для полимерного покрытия оспариваемого патента и ткани ХП-145, известной из паспорта качества [5]. По мнению лица, подавшего возражение, все признаки ткани по оспариваемому патенту идентичны признакам ткани ХП-145, известной из источника [5].

Кроме того, в возражении отмечено, что до даты приоритета оспариваемого патента сущность оспариваемой полезной модели была раскрыта в Технических условиях [29], которые были зарегистрированы в 16 ноября 2004 г в уполномоченном органе – ФГУ "Ивановский ЦСМ".

В возражении также приведен сопоставительный анализ ткани Арт.4С1-СВ, производимой с 05.01.2004 ООО "СТФ "Солидарность" по ТО 17-00320236-001-04 и признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента. Лицо, подавшее возражение, считает, что Техническое описание [30] содержит все признаки оспариваемой полезной модели.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения в

корреспонденции, поступившей 14.03.2008 и повторно на заседании коллегии 24.03.2008.

Доводы, изложенные в отзыве патентообладателя сводятся к следующему:

- сведения о полезной модели не были общедоступными, а были известны лишь определенному кругу лиц, между которыми сложились тесные корпоративные отношения, носили локальный характер и не были нигде опубликованы;

- технические условия и техническое описание не являются общедоступными источниками информации, поскольку не представлено доказательств того, что технические условия были опубликованы в установленном порядке и стали общедоступными до даты приоритета оспариваемого патента, а в каталожном листе, который может быть общедоступным источником информации не раскрыты такие признаки оспариваемой полезной модели, как: поверхностная плотность 56...81,5 текс.; способ образования – полотняным переплетением основных и уточных нитей; материал, из которого выполнены уточные нити – из полиэфирной текстурированной некрученой нити 16...18,5 текс.; материал, из которого выполнены основные нити – из хлопчатобумажной пряжи 16,7...20 текс.; количество основных нитей составляет 180...227 нитей на 10 см;

- техническое описание на ткань [30] арт. 4С1-СВ не является открытой публикацией, нигде не зарегистрировано, не является приложением к техническим условиям, не содержит признаков оспариваемой полезной модели, а суровая ткань арт. 4С1-СВ не использовалась в материальном производстве согласно представленным документам;

- ни один из представленных источников не содержит средства того же назначения, что и оспариваемая полезная модель;

- ни один из договоров с приложениями [1] – [26] не содержат всех признаков оспариваемой полезной модели;

- вывод об открытом использовании, при котором раскрыта сущность полезной модели, не верен, поскольку нет сведений о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования;

- не представлено доказательств того, что сведения стали общедоступными и опубликованными до даты приоритета полезной модели.

На основании данных доводов патентообладатель делает вывод о соответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 24.03.2008 патентообладателем были представлены следующие материалы:

- письмо исх. № 13/1 от 26.02.2007 (далее - [32]);

- копия постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11.10.2004 № Ф09-418/04АК (далее - [33]);

- копия постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.08.2006 № КА-А40/6862-06 (далее - [34]);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №888-1 от 12.07.2007 (далее - [35]);

- копия лицензионного договора об использовании полезной модели от 23.03.2006 (далее - [36]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 24.03.2008 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению и следующие материалы:

- Копия договора № 16 п/п от 01.06.2004 между исполнителем ООО

"СТС "Солидарность" и заказчиком – предпринимателем Мамакиным П.В., дополнительное соглашение № 3 от 08.06.2004 к договору № 16 п/п от 01.06.2004, дополнительное соглашение № 8 от 02.08.2004 к договору № 16 п/п от 01.06.2004 (далее - [37]);

- Счет-фактура №133 от 22.07.2004 с актом № 133 от 22.07.2004 (далее - [38]);

- Счет-фактура №151 от 28.07.2004 с актом № 151 от 28.07.2004 (далее - [39]);

- Счет-фактура №159 от 30.07.2004 с актом № 159 от 30.07.2004 (далее - [40]);

- Справка директора ООО "СТФ "Солидарность" (далее - [41]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки ее патентоспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно подпункта (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом 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 подпункта (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 подпункта (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов).

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

Технический результат оспариваемой полезной модели заключается в улучшении структуры ткани, технологических и эксплуатационных

характеристик столовой клеенки и искусственной кожи, снижение затрат на производство, повышение адгезии полимерного покрытия к тканой основе.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условию патентоспособности «новизна».

Анализ представленных документов показал, что техническое описание [30] не входит в уровень техники, поскольку является внутренним документом предприятия, и, соответственно, не общедоступным, при этом, в материалах возражения не представлены документы, которые бы подтверждали общедоступность упомянутого документа.

Технические условия [29] имеют дату введения в действие 12 ноября 2004, следовательно, общедоступными являются сведения упомянутого документа в объеме каталожного листа.

Анализ информации, содержащей в каталожном листе упомянутого источника показал, что из данного источника известно назначение оспариваемой полезной модели – тканая основа для полимерного покрытия, и признаки:

- образованная их хлопчатобумажных и полиэфирных нитей.

Однако, в данных технических условиях [29] отсутствуют признаки:

- поверхностная плотность тканой основы 56...81,5 г/м²;
- полотняное переплетение основных и уточных нитей;
- уточные нити выполнены из полиэфирной текстурированной некрученной нити 16...18,5 текс.;
- основные нити выполнены из хлопчатобумажной пряжи 16,7...20 текс.;
- количество основных нитей составляет 180...227 нитей на 10 см.

Таким образом, доводы возражения, касающиеся того, что тканой основе для полимерного покрытия, известной из источника [29], присущи все признаки оспариваемой полезной модели, включая характеристику

назначения, нельзя признать обоснованными.

При анализе доводов лица, подавшего возражение об известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования до даты приоритета было установлено, что приведенные в возражение договор [1] со счетом-фактуры [2] и платежными поручениями [3], [4]; договор [6] со счетами-фактуры [7]- [11] и платежными поручениями [12]- [16]; договор [17] со счетами-фактуры [18], [20], [21], актом [19] и платежными поручениями [21], [22] и платежными поручениями [3], [4]; договор [23]; договор [24]; договор [37] со счетами-фактуры [37]- [40] – являются документами, подтверждающими оказание исполнителями ООО "Солидарность" и ООО "СТФ "Солидарность" услуги по изготовлению суровой ткани из сырья заказчика и, соответственно, не подтверждают факт известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования. Кроме того, следует отметить, что согласно вышеупомянутым документам из сырья заказчика изготавливалась суровая ткань, а не тканая основа для полимерного покрытия, т.е. объект иного назначения.

Что касается паспорта качества [5] ОАО "Солидарность", представленного в возражении для подтверждения того, что ткани ХП-145 присущи признаки, идентичные всем признакам оспариваемой полезной модели, то анализ упомянутого документа показал следующее. Данный паспорт выдан на ткань ХП-145, при этом в нем отсутствуют данные, свидетельствующие, что ткань ХП-145 может использоваться в качестве основы для полимерного покрытия, т.е. в этом документе отсутствует характеристика назначения оспариваемой полезной модели, а также признак: " уточные нити выполнены из полиэфирной текстурированной некрученой нити". Таким образом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что паспорт [5]

содержит объект, которому присущи все признаки оспариваемой полезной модели, включая характеристику назначения.

Что касается договора купли-продажи [26] со счетом –фактуры [27] и товарной накладной [28], представленных для подтверждения факта продажи продавцом: ООО "СТФ "Солидарность" покупателю ООО "Декор" ткани ХП-145, то следует отметить, что представленный комплект документов не содержит платежного документа, подтверждающего исполнение вышеуказанного договора. Кроме того, представленный пакет не содержит документа, по которому можно было бы установить наличие признаков оспариваемой полезной модели в ткани ХП-145 изготовителя ООО "СТФ"Солидарность".

Что касается сведений, представленных в справке [41], то они не подтверждены другими документами.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что приведенные в возражении документы не подтверждают факта известности в результате использования средства, характеризующегося всеми приведенными в формуле оспариваемой полезной модели существенными признаками, включая характеристику назначения.

Следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.10.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 45397 оставить в силе.