

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.08.2007, поданное ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №59485, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №59485 выдан по заявке №2006122006/22 с приоритетом от 20.06.2006 ЗАО "Научно-производственный центр "ПромТех" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

" 1. Электропривод стеклоподъемника, состоящий из электродвигателя с редуктором, установленного в корпусе, выходного вала с шестерней, отличающийся тем, что электропривод снабжен опорной крышкой с полым цилиндрическим выступом для шестерни и средствами для крепления к арматуре автомобиля.

2. Электропривод по п.1, отличающийся тем, что цилиндрический выступ имеет опорное отверстие для выходного вала и боковую прорезь для шестерни.

3. Электропривод по п.1, отличающийся тем, что опорная крышка имеет опорную поверхность, расположенную на внешней стороне напротив боковой прорези.

4. Электропривод по п.1, отличающийся тем, что опорная крышка снабжена ребрами жесткости, расположенными по периметру и со стороны крепления к арматуре автомобиля.

5. Электропривод по п.1, отличающийся тем, что средства для крепления могут быть выполнены в виде отверстий и (или) закладных резьбовых элементов ".

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, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Этот вывод мотивирован тем, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи электроприводам стеклоподъемников передней и задней дверей для легкового автомобиля "Волга" ГАЗ-31105.

В подтверждение данного мнения представлены следующие документы:

- копия договора на создание научно-технической продукции №11-Р от 24.01.2005 с приложениями, где в качестве первого заказчика указано ООО ПКЦ "Промпласт", второго – ООО "Прогресс-М", исполнителя – ООО "ЕвроТехПласт", предмета договора – разработка конструкторской документации стеклоподъемников дверей с электроприводом для легкового автомобиля "Волга" ГАЗ-31105 [1];
- копии актов приема-передачи и сдачи-приемки конструкторской документации от 22.03.2005 по договору №11-Р от 24.01.2005[2] и копия акта сдачи-приемки от 22.03.2006 [2А];
- копия сборочного чертежа ЕТР 31105-6104020 СБ на "электростеклоподъемник передней двери" [3];
- копия сборочного чертежа ЕТР 31105-6204020 СБ на "электростеклоподъемник задней двери" [4];
- копия сборочного чертежа ЕТР 31105-6104100 СБ на "мотор-

- редуктор в сборе" [5];
- копия чертежа ЕТР 31105-6104102 на деталь "пластина промежуточная правая" [6];
  - копия договора №38 от 08.08.2005, где в качестве заказчика указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", поставщика – ООО "Полиформпласт", предмета договора – изготовление прессформ по чертежам ЕТР 31105, в частности, прессформ на "пластину промежуточную" [7];
  - копия товарно-транспортной накладной №153 от 25.08.2005, где в качестве поставщика указан ООО "Полиформпласт", грузополучателя – ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", наименования товара – прессформа на пластины промежуточные ЕТР 31105-6104102 и ЕТР 31105-6104103 [8];
  - копия договора №5 от 15.12.2005, где в качестве покупателя указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", продавца – ООО "Полиформпласт", предмета договора – поставка продукции согласно спецификации, протокола согласования цен, заявок покупателя, а также копия протокола согласования цен к договору №5 от 15.12.2005, где указаны цены на пластины промежуточные ЕТР 31105-6104102 и ЕТР 31105-6104103 [9];
  - копии счетов-фактур и товарных накладных за март—октябрь 2006, где в качестве грузоотправителя указано ООО "Полиформпласт", грузополучателя – ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", наименования товара – пластины ЕТР 31105-6104102 и ЕТР 31105-6104103 [10];
  - копия договора о совместной деятельности от 15.12.2004, где в качестве партнеров указаны ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" и ООО "Прогресс-М", предмета договора – разработка конструкторской документации на изделие

- "стеклоподъемник дверей с электроприводом для легкового автомобиля "Волга" ГАЗ-31105", организация серийного производства и реализации указанного изделия [11];
- копия габаритного чертежа ДЗС 31105-6104020 ГЧ на "стеклоподъемник передней двери" [12];
  - копия договора №04/03-06/06 от 24.01.2006, где в качестве поставщика указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", покупателя – ООО "Ал-Компани", предмета договора – поставка деталей, подлежащих дальнейшей реализации ОАО "ГАЗ", копии соглашения и протоколов согласования цен на стеклоподъемники ДЗС 31105-6104020, ДЗС 31105-6104021 [13];
  - копия листка с информацией "о продаже стеклоподъемников ООО "Ал-Компани" за февраль-июнь 2006 года [14];
  - копии счетов-фактур и товарных накладных за февраль-июнь 2006, где в качестве грузоотправителя указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", грузополучателя – ООО "Ал-Компани", наименования товара – стеклоподъемники ДЗС 31105-6104020 и ДЗС 31105-6104021 [15];
  - копия договора №ДС04/0074/990-013/06 от 16.02.2006, где в качестве покупателя указано ООО "ТЗК ГАЗ", поставщика - ООО "Ал-Компани", предмет договора – поставка товара, копия протокола согласования цены к договору №ДС04/0074/990-013/06 от 16.02.2006, где в качестве товара указаны стеклоподъемники ДЗС 31105-6104020 и ДЗС 31105-6104021 [16];
  - копии счетов-фактур и товарных накладных за апрель-июнь 2006, где в качестве грузоотправителя указано ООО "Ал-Компани", грузополучателя - ООО "ТЗК ГАЗ", наименования товара – стеклоподъемники ДЗС 31105-6104020 и ДЗС 31105-6104021 [17];

- копия договора №37 от 01.03.2006, где в качестве производителя указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", покупателя – ООО "Кондор-Авто", предмета договора – поставка продукции [18];
- копии счетов за март-июнь 2006 года, выставленных ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" ООО "Кондор-Авто", где в качестве наименования товара указаны стеклоподъемники ДЗС 31105-6104020 и ДЗС 31105-6104021 [19];
- копии счетов-фактур за март-июнь 2006 года, где в качестве грузоотправителя указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", грузополучателя – ООО "Кондор-Авто", наименования товара – стеклоподъемники ДЗС 31105-6104020 и ДЗС 31105-6104021 [20];
- копии товарных накладных за март-июнь 2006 года, где в качестве грузоотправителя указано ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников", грузополучателя – ООО "Кондор-Авто", наименования товара – стеклоподъемники ДЗС ДЗС 31105-6104020 и ДЗС 31105-6104021 [21];
- копия письма ОАО "ГАЗ" №3421/04-24 от 20.08.2007 к ООО "Ал-Компани" [22].

В возражении также отмечено, что термин "опорная крышка", используемый в формуле полезной модели по оспариваемому патенту и термин "промежуточная пластина" (промежуточную пластину устанавливают в стеклоподъемнике между корпусом редуктора и металлическим корпусом стеклоподъемника), присутствующий на чертежах ЕТР, "фактически относятся к конструкции одного и того же элемента".

Кроме того, на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены:

- копия письма ООО "ОИЦ" группы ОАО "ГАЗ" №6937/852-30-10 от 28.08.2007 к ООО "Ал-Компани" [23];

- копия письма ООО "Ал-Компани" №692 от 17.08.2007 к ООО "ОИЦ" [24].

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

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.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 19.3 Правил 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 образом сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ материалов [1] – [22], представленных в качестве доказательств применения в Российской Федерации стеклоподъемников по чертежам ЕТР 31105 и ДЗС 31105-6104020, содержащих, по мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта полезной модели по оспариваемому патенту, показал следующее.

Относительно стеклоподъемников, выполненных по чертежам ЕТР.

Согласно договору [11] ООО "Прогресс-М" и ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" являются партнерами при разработке конструкторской документации на стеклоподъемники дверей с электроприводом для легкового автомобиля "Волга" ГАЗ-31105.

Чертежи ЕТР 31105 [3]-[6] на стеклоподъемники дверей с электроприводом для автомобиля "Волга" ГАЗ-31105 были разработаны, согласно имеющихся на них отметок, в марте 2006 года.

Документы [1], [2] и [2А] подтверждают факт передачи чертежей ЕТР 31105 заказчиком в 2005 и в 2006 годах. При этом лицом, подавшим возражение, не представлено чертежей ЕТР, разработанных в 2005 году, что не позволяет судить о их полном соответствии чертежам 2006 года.

Договор [7] предусматривает заказ ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" прессформ на пластины промежуточные ЕТР 31105-6104102 и ЕТР 31105-6104103 (очевидно по чертежам 2005 года), которые являются одной из деталей стеклоподъемников, у ООО "Полиформпласт".

Выполнение данного договора подтверждено документом [8], который имеет отметку о факте передачи прессформ заказчику, однако не содержит указания на дату передачи.

Договор [9] и документы [10] свидетельствует о поставке ООО "Полиформпласт" в адрес ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" заказанных им пластин промежуточных по чертежам ЕТР до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, однако не представляется возможным установить, по каким именно чертежам ЕТР были изготовлены данные пластины.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, свидетельствующих о факте сборки и реализации ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" стеклоподъемников, выполненных по чертежам ЕТР.

Таким образом, материалы [1]-[10] не подтверждают факт применения стеклоподъемников по чертежам ЕТР [3]-[6].

Относительно стеклоподъемников ДЗС.

В письмах [22]- [24] изложены сведения касающиеся покупки ОАО "ГАЗ" стеклоподъемников производства ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" по чертежам ДЗС 31105-6104020 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, что подтверждено документами [12]-[17].

Как следует из чертежа на стеклоподъемник ДЗС 31105-6104020 [12], он был разработан совместно ООО "Прогресс-М" и ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" (см. договор о совместной деятельности [11]).

Выполнение договора [13] на поставку ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" стеклоподъемников по чертежам ДЗС 31105-6104020 подтверждено документами [14] и [15], из которых следует, что данные стеклоподъемники были получены покупателем - ООО "Ал-Компани" до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту для дальнейшей реализации ОАО "ГАЗ".



В свою очередь, документы [16] и [17] подтверждают наличие договора между ООО "Ал-Компани" и ОАО "ГАЗ" о продаже стеклоподъемников, выполненных по чертежам ДЗС 31105-.... и факт реализации данного договора до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, из документов [18] - [21] явствует, что ООО "Димитровградский завод стеклоподъемников" была осуществлена продажа стеклоподъемников по чертежам ДЗС 31105-6104020 и другому юридическому лицу - ООО "Кондор-Авто".

При этом на чертеже [12] раскрыт электропривод стеклоподъемника содержащий электродвигатель с редуктором, установленный в корпусе, выходной вал с шестерней, причем электропривод снабжен фигурной пластиной (опорной крышкой), имеющей средства для крепления к арматуре автомобиля и выполненной с полым цилиндрическим выступом, закрывающем шестерню.

Сравнительный анализ конструкции устройства по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков стеклоподъемника по чертежу [12] показал, что они полностью совпадают.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна".

Относительно особого мнения, представленного правообладателем, целесообразно отметить, что все представленные в нем доводы проанализированны выше. При этом необходимо подчеркнуть, что недостатки оформления чертежа [12] не препятствуют уяснению конструкции изображенного на нем устройства. Кроме того, согласно пункту 2.6 возражение в ППС представляется в 2-х экземплярах, а не в виде оригинала и его копии, т.е. ППС не располагает подлинниками документов, упомянутых в возражении. Что касается возникновения у правообладателя сомнений в подлинности документов, представленных лицом, подавшим

возражение, в частности, подозрения, связанного с датой более поздней, чем дата разработки чертежа ДЗС [12], дорисовкой на нем вида А-А, то в компетенцию ППС не входит оценка подлинности предоставляемых сторонами документов и в случае возникновения вопросов об их подлинности, сомневающаяся сторона вправе обратиться в соответствующие органы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.08.2007, признать патент Российской Федерации на полезную модель №59485 недействительным полностью.**