

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «100КЖИ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2007 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №55816, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №55816 "Усиленно армированная внутренняя стеновая панель с двумя отверстиями для размещения навесной площадки" выдан по заявке №2006110228/22 с приоритетом от 30.03.2006 на имя ЗАО Корпорация «С ХОЛДИНГ» со следующей формулой полезной модели:

«Усиленно армированная внутренняя стеновая панель с двумя отверстиями для размещения навесной площадки, обладающая системой армирования, отличающаяся тем, что панель снабжена двумя отверстиями для размещения при монтаже стеновой панели навесной площадки, а усиление нагрузочной способности обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной, и состоит из пяти разнотипных металлических каркасов и шестнадцати металлических стержней».

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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее –

Закон), поступило возражение от 19.10.2007, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении указывается на то, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели ОАО «100 КЖИ» приступил к производству внутренних стеновых панелей В5-1кп по чертежам альбома ИЖ 2-3 «Внутренние стеновые панели наземной части для вертикального формирования». Серия 111-М. Жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области. Проектировщик ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий». Введен в действие 31.03.2004 листы 28 и 80.

Произведенные панели В5-1кп были реализованы ОАО «100 КЖИ» на внутреннем рынке также до даты приоритета, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается следующими источниками информации:

- Задание на разработку альбома ИЖ-2-3 от 02.10.2003 на 3 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- Договор на выполнение проектных работ от 19.11.2003 на 6 л. в 1 экз. (далее - [2])
- Акт приема-сдачи работ по разработке проектной документации от 30.03.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [3]);
- Платежное поручение №19 на 1 л. в 1 экз. (далее - [4]);
- Платежное поручение № 284 на 1 л. в 1 экз. (далее - [5]);
- Счет-фактура №0000021 от 30.03.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [6]);
- Альбом ИЖ -2-3 «Внутренние стеновые панели наземной части для вертикального формирования». Серия 111-М. Жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области. Проектировщик ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» - ЦНИИЭП жилища. Введен в действие 31.03.2004 на 9 л. в 1 экз. (далее - [7]);

- Договор поставки №9/1-04 от 11.05.2004 на 36 л. в 1 экз. (далее - [8]);
- Счет №388 от 25.08.2004 на 2 л. в 1 экз. (далее - [9]);
- Счет-фактура №388 от 25.08.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [10]);
- Товарно-транспортная накладная №2964 от 16.08.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [11]);
- Счет №635 от 22.12.2004 на 3 л. в 1 экз. (далее - [12]);
- Счет-фактура №635 от 22.12.2004 на 2 л. в 1 экз. (далее - [13]);
- Товарно-транспортная накладная №4482 от 20.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [14]);
- Платежное поручение №608 от 18.11.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [15]);
- Платежное поручение №904 от 29.12.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [16]).

Таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что в результате введения в хозяйственный оборот внутренней стеновой панели В5-1кп, сведения о ней стали известны до даты приоритета оспариваемой полезной модели и, следовательно, оспариваемая полезная модель не удовлетворяет условию патентоспособности «новизна».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 30.04.2008 отметил, что патент на оспариваемую полезную модель досрочно прекратил свое действие с 28.12.2007 на основании заявления патентообладателя о досрочном прекращении патента РФ № 55816, поданного в Роспатент.

В связи с этим, патентообладатель считает неправомерным проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 07.05.2008.

Вместе с отзывом патентообладатель представил следующие материалы:

- Копия заявления в Роспатент на 1 л. в 1 экз. (далее - [17]);
- Копия письма из Роспатента на 1 л. в 1 экз. (далее - [18]);
- Распечатка из реестра полезных моделей на 3 л. в 1 экз. (далее - [19]).

На заседании коллегии 07.05.2008 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы:

- Акт приема-передачи векселей к договору поставки №9/1-04 от 11.04.2004 на 1 л. в 1 экз (далее - [20]);

- Платежное поручение №283 от 14.03.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [21]);

- Письмо от ОАО «100КЖИ» к ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» на 1 л. в 1 экз. (далее - [22]);

- Ответ ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» на письмо ОАО «100КЖИ» на 1 л. в 1 экз. (далее - [23]);

- Письмо от ОАО «100КЖИ» к ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» на 1 л. в 1 экз. (далее - [24]);

- Ответ ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» на письмо ОАО «100КЖИ» на 1 л. в 1 экз. (далее - [25]);

- Копия первого листа альбома жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области от 31.03.2004 на 1 л. в 1 экз (далее - [26]);

- Раскладка внутренних стеновых панелей в кассетах в крытой формовке формовочного цеха №1 на 16.08.2004 на 1 л. в 1 экз (далее - [27]).

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям 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, 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого 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.

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 подпункта (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: - для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункта (1.1) 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.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункта (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с п. 2.8. Правил ППС не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктом 1.2 и 1.7 настоящих Правил.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение об известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования до даты приоритета было установлено, что приведенные в возражении документы: договор поставки, заключенный между ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» и ООО «Строительная фирма» «СМУ 10» [8], счета [9], [12], счета-фактуры [10], [13], товарно-транспортные накладные [11], [14] и платежные поручения [15], [21], переписка между ООО «Строительная фирма» «СМУ 10» и ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» [22], [23], [24], [25] и раскладка внутренних стеновых панелей в кассетах в крытой формовке [27] подтверждают факт изготовления и продажи ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» армированных внутренних стеновых панелей марки В5-1кп фирме ООО «Строительная фирма» «СМУ 10» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Из источника информации [7], представляющего собой копию страниц альбома: жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области, принятого фирмой ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» к производству 31.03.2004, а также копии первого листа альбома [26], известны армированные внутренние стеновые панели с двумя отверстиями для размещения навесной площадки типа В5-1кп, которые имеют систему армирования и два отверстия для размещения навесной площадки, причем усиление нагрузочной способности панели обеспечивается за счет того, что система армирования состоит из пяти разнотипных металлических каркасов и шестнадцати металлических стержней.

Признаки оспариваемой полезной модели: "усиленно" и "сложная и усиленная" (относящиеся к системе армирования) не известны из альбома [7].

Однако, эти признаки носят оценочный характер и лишены смыслового содержания, которое позволило бы выявить их влияние на технический результат, обеспечиваемый оспариваемой полезной моделью – облегчение процесса монтажа и повышение уровня прочности стеновой панели и безопасности эксплуатации здания в целом.

В связи с этим, вышеуказанные признаки не являются существенными признаками полезной модели по оспариваемому патенту (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ, подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Следовательно, из уровня техники известны сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения и, следовательно, оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (2) пункта 19.3 Правил ПМ, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается довода патентообладателя о неправомерности проведения

заседания коллегии Палаты по патентным спорам после прекращения действия патента на оспариваемую полезную модель, то, в соответствии с п. 2.8. Правил ППС, не принимаются к рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента действие которого прекращено.

Возражение против действия оспариваемого патента на полезную модель поступило 19.10.2007, то есть до даты прекращения действия патента (до 28.12.2007), следовательно, проведение коллегии и рассмотрение возражения по существу было правомерным.

Источники информации [17], [18], [19], представленные патентообладателем, подтверждают прекращение действия патента на оспариваемую полезную модель и не касаются существа рассматриваемого возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2007, патент РФ на полезную модель № 55816 признать недействительным полностью.

Члены коллегии: