

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 «100 Комбинат железобетонных изделий» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2007 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №55811, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №55811 "Усиленно армированная внутренняя стеновая панель с дверным проемом" выдан по заявке №2006110233/22 с приоритетом от 30.03.2006 на имя ЗАО Корпорация «С ХОЛДИНГ» со следующей формулой полезной модели:

«Усиленно армированная внутренняя стеновая панель с дверным проемом, обладающая дверным проемом и системой армирования, отличающаяся тем, что усиление нагрузочной способности обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной, и состоит из десяти разнотипных металлических каркасов и сорока шести 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 с дверным проемом В4-3 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».

Произведенные панели В4-3 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 от 13.01.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [4]);

- Платежное поручение № 284 от 28.03.2005 на 2 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 11 л. в 1 экз. (далее - [7]);

- Договор поставки №7/1-04 от 21.04.2004 на 10 л. в 1 экз. (далее - [8]);

- Договор поставки №9/1-04 от 11.05.2004 на 36 л. в 1 экз. (далее - [9]);

- Договор поставки №15/1-05 от 25.04.2005 на 7 л. в 1 экз. (далее - [10]);

- Счет №328 от 22.07.2004 на 2 л. в 1 экз. (далее - [11]);
- Счет-фактура №328 от 22.07.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [12]);
- Товарно-транспортная накладная №2554 от 21.07.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [13]);
- Счет №348 от 30.07.2004 на 3 л. в 1 экз. (далее - [14]);
- Счет-фактура №348 от 30.07.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [15]);
- Товарно-транспортная накладная №2682 от 30.07.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [16]);
- Платежное поручение №027 от 19.01.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [17]);
- Счет №453 от 28.09.2004 на 3 л. в 1 экз. (далее - [18]);
- Счет-фактура №453 от 28.09.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [19]);
- Товарно-транспортная накладная №3597 от 26.09.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [20]);
- Счет №388 от 25.08.2004 на 2 л. в 1 экз. (далее - [21]);
- Счет-фактура №388 от 25.08.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [22]);
- Товарно-транспортная накладная №2964 от 16.08.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [23]);
- Платежное поручение №608 от 18.11.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [24]);
- Платежное поручение №904 от 29.12.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [25]).

Таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что в результате введения в хозяйственный оборот внутренней стеновой панели В4-3, 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 № 55811, 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 - [26]);
- Копия письма из Роспатента на 1 л. в 1 экз. (далее - [27]);
- Распечатка из реестра полезных моделей на 3 л. в 1 экз. (далее - [28]).

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 - [29]);
- Платежное поручение №283 от 14.03.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [30]);
- Платежное поручение №827 от 19.01.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [31]);
- Платежное поручение №2809 от 14.01.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [32]);
- Акт приема-передачи векселя к договору поставки №7/1-04 от 21.04.2004 от 26.01.2005 на 2 л. в 1 экз (далее - [33]);
- Платежное поручение №12 от 21.01.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [34]);
- Платежное поручение №59 от 01.03.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [35]);
- Платежное поручение №79 от 02.03.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [36]);
- Платежное поручение №227 от 03.03.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [37]);
- Платежное поручение №309 от 24.05.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [38]);
- Платежное поручение №288 от 13.05.2005 на 1 л. в 1 экз. (далее - [39]);
- Платежное поручение №1817 от 09.07.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [40]);
- Платежное поручение №37 от 24.08.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [41]);
- Платежное поручение №169 от 07.09.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [42]);
- Акт приема-передачи векселя к договору поставки №7/1-04 от 21.04.2004 от 18.09.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [43]);

- Платежное поручение №265 от 20.09.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [44]);
- Платежное поручение №380 от 15.10.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [45]);
- Платежное поручение №490 от 26.10.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [46]);
- Платежное поручение №508 от 27.10.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [47]);
- Платежное поручение №642 от 03.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [48]);
- Платежное поручение №641 от 03.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [49]);
- Платежное поручение №504 от 23.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [50]);
- Платежное поручение №2805 от 30.12.2004 на 1 л. в 1 экз. (далее - [51]);
- Платежное поручение №89 от 13.04.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [52]);
- Платежное поручение №152 от 26.04.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [53]);
- Платежное поручение №433 от 31.07.2006 на 1 л. в 1 экз. (далее - [54]);
- Письмо от ОАО «100КЖИ» к ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» от 10.12.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее - [55]);
- Ответ ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» на письмо ОАО «100КЖИ» на 1 л. в 1 экз. (далее - [56]);
- Письмо от ОАО «100КЖИ» к ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» от 10.12.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее - [57]);
- Ответ ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» на письмо ОАО «100КЖИ» на 1 л. в 1 экз. (далее - [58]);
- 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 - [59]);
- Раскладка внутренних стеновых панелей в кассетах в крытой формовке формовочного цеха №1 на 16.08.2004 на 1 л. в 1 экз (далее - [60]).

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 «100 Комбинат железобетонных изделий» и ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» [8], счета [11], [14], счета-фактуры [12], [15], товарно-транспортные накладные [13], [16], платежные поручения [17], [31], [32], [36], [37], [40], [41], [42], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [51],

переписка между ООО «Строительная фирма» «СМУ 10» и ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» [55], [56], [57], [58], акт приема-передачи векселей [29], [33], [43] и раскладка внутренних стеновых панелей в кассетах в крытой формовке [60] подтверждают факт изготовления и продажи ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» армированных внутренних стеновых панелей марки В4-3 фирме ООО «ПГС МОНОЛИТ 2000» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Кроме того, в возражении также приведены: договор поставки, заключенный между «100 Комбинат железобетонных изделий» и ООО «Строительная фирма» СМУ 10» [9], счета [18], [21], счета-фактуры [19], [22], товарно-транспортные накладные [20], [23] и платежные поручения [24], [25], [30], [34], [35], [38], [39], [50], которые убедительно свидетельствуют об изготовлении и продаже армированных внутренних стеновых панелей марки В4-3 фирмой ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» фирме ООО «Строительная фирма» СМУ 10» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Содержащийся в возражении договор поставки, заключенный между ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» и фирмой СМУ «ТАРМ» [10], а также представленные на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, платежные поручения [52], [53], [54] не доказывают факт продажи внутренних стеновых панелей марки В4-3 до даты приоритета оспариваемой полезной модели, поскольку в возражении отсутствуют счет-фактура и товарно-транспортная накладная, которые бы подтверждали отпуск со склада и принятие груза (внутренних стеновых панелей марки В4-3) к перевозке от производителя ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» к покупателю СМУ «ТАРМ», в соответствии с договором поставки [10].

Из источника информации [7], представляющего собой копию 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 [59], известны армированные внутренние стеновые панели с дверным проемом марки В4-3, которые содержат дверной проем и систему армирования, причем усиление нагрузочной способности стеновой панели обеспечивается за счет того, что система армирования выполнена состоит из десяти разнотипных металлических каркасов и сорока шести металлических стержней.

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

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

В связи с этим, указанные 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, в уровне 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, что обуславливает ее несоответствие условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (2) пункта 19.3 Правил ПМ, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Представленные в возражении документы [1], [2], [3], [4], [5] и [6] убедительно свидетельствуют о том, что альбом [7] был создан до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

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 06.07.2007, то есть до даты прекращения действия патента (до 28.12.2007), следовательно, проведение коллегии и рассмотрение возражения по существу было правомерным.

Источники информации [26], [27], [28], 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, признать недействительным полностью патент РФ на полезную модель № 55811.**

Члены коллегии: