

Коллегия палаты 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью Производственное Предприятие "Промтехресурсы" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.11.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 81386, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 81386 на полезную модель «Зажим винтовой» выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "Электроприбор" (далее – патентообладатель) по заявке № 2008145230/22 с приоритетом от 18.11.2008 со следующей формулой полезной модели:

- «1. Зажим винтовой, содержащий корпус с верхней и нижней полками, соединенными между собой спинкой, и винт, отличающийся тем, что он снабжен закладной деталью с резьбовым отверстием под винт, а в нижней полке выполнены размещенные во взаимно перпендикулярных плоскостях продольный канал под указанную закладную деталь и сообщающиеся с каналом не резьбовые отверстия под винт.
- 2. Зажим по п.1, отличающийся тем, что корпус и закладная деталь выполнены из разных материалов.
- 3. Зажим по п.1, отличающийся тем, что канал имеет прямоугольную форму поперечного сечения.
- 4. Зажим по п.1 или 2, отличающийся тем, что корпус выполнен из алюминия, а закладная деталь - из стали.

5. Зажим по п.1, отличающийся тем, что закладная деталь выполнена в виде гайки.

6. Зажим по п.1, отличающийся тем, что корпус имеет швеллероподобный профиль».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Лицо, подавшее возражение, мотивируя свое мнение, указывает, что все признаки независимого пункта 1 и зависимых пунктов 3, 5 и 6 формулы оспариваемого патента были известны до даты его приоритета из следующих общедоступных источников информации:

- фотографии страниц из Интернета, выложенных на сайте ООО "Электроприбор" <http://www/elektropribor.net> от 06.04.2007 г, 20.10.2007 г., 16.01.2008 г. – приложение 1 (далее – [1]);

- каталог продукции «Электрозащитные средства» ООО "Электроприбор", вышедшим в начале 2008 г., - приложение 2 (далее – [2]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, сведения об оспариваемом техническом решении стали известными из приложенных к возражению чертежей ЗАО «ТАТПРОФ» НЧП-2867 от 17.01.2007 г. и НЧП-3025 от 25.10.2007 г – приложение 3 (далее – [3]) в результате использования до даты приоритета оспариваемого патента на территории Российской Федерации переносных заземлений, которые содержат зажимы винтовые по оспариваемому патенту.

Согласно возражению, факт открытого использования на территории Российской Федерации зажимов винтовых, выполненных по чертежам [3],

удостоверяет письмо ЗАО «ТАТПРОФ» от 06.11.2009 на 1 л. - приложение 4 (далее – [4]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, сведения об оспариваемом техническом решении стали известными в результате раскрытия информации сотрудниками организации - патентообладателя путем демонстрации изделий и распространением печатной продукции, участникам и посетителям выставок: «Охрана труда в энергетике – 2007» с 24 по 27 апреля 2007 г., «Электрические сети России ЛЭП-2007» с 04 по 07 декабря 2007 г., «Охрана труда в энергетике – 2008 с 15 по 18 апреля 2008 г., проходивших на ВВЦ г. Москвы и «Энергетика и электротехника 2007», проходившей с 15 по 17 мая 2007 года в г. Санкт-Петербург.

В подтверждении данного мнения, лицо подавшее возражение представляет следующие приложенные к возражению материалы:

- листы каталога специализированной тематической выставки «Охрана труда в энергетике 2008 - приложение 5, листы 1-4 (далее – [5]);
- листы каталога тематической выставки «Охрана труда в энергетике 2007 - приложение 5, листы 5-9 (далее – [6]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 28.05.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель отмечает, что на представленных лицом, подавшим возражение, фотографиях страниц из Интернета [1] указана только дата снимка изображенных на них изделий, которая не является датой размещения указанных фотографий в Интернете.

Представленные листы каталога [2] не содержат библиографических данных каталога, позволяющие судить о его общедоступности до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении чертежей [3] патентообладатель отмечает, что на них не изображены зажимы винтовые по оспариваемому патенту, а показаны

лишь профили НЧП-3025 и НЧП-2867, причем отсутствуют даже сведения об использовании данных профилей в зажимах по оспариваемому патенту. Кроме того, по мнению патентообладателя, в возражении отсутствуют сведения, касающиеся общедоступности указанных чертежей, а из письма [4], в котором содержится информация об испытаниях и поставках профилей НЧП-3025 и НЧП-2867, не следует факт изготовления и реализации винтовых зажимов, содержащих указанные профили.

Что касается листов каталогов [5] и [6], то, по мнению патентообладателя, в них содержится информация о фирмах, участвовавших в выставке и общая информация о выпускаемой патентообладателем продукции, при этом информация о винтовых зажимах по оспариваемому патенту в указанных материалах отсутствует.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 28.05.2010 лицом, подавшим возражение, на обозрение коллегии были представлены следующие изделия:

- переносное заземление ЗПП 15, № 000058, 2008 г, производственное коммерческое предприятие «Электротехническое оборудование» (далее - [7]).
- штанга заземления №100295 ЗПЛ-35-1, дата изготовления 13.09.07, изготовитель Электроприбор, г. Краснодар (далее - [8]), о чем в протоколе была сделана соответствующая запись.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, поступили следующие приложенные к протоколу от 28.05.2010 материалы:

- счет-фактура № СФК-0017612 от 14. 11.2008, на 1 л. (далее – [9]);
- протокол № чпэ 04088 согласования условий поставки по договору, от 31.10.08, на 1 л. (далее – [10]);
- счет № чпэ 04088 от 31.10.2008 г., на 1 л. (далее – [11]);
- платежное поручение №173 от 31.10.2008, на 1 л. (далее – [12]);
- товарная накладная ТНЗК-022848 от 14.11.2008, на 1 л. (далее –

[13]).

В ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам 28.05.2010 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью предоставления документов об экспонировании каталога [2] на выставках «Охрана труда в энергетике» и «Энергетика и электротехника 2007», проходивших на ВВЦ г. Москвы, в апреле и декабре 2007 г., мае 2008.

От патентообладателя поступило ходатайство, в котором указывается, что ходатайство от лица, подавшего возражение, о переносе заседания коллегии не подлежит удовлетворению, поскольку каталог [2] содержит изображения изделий, изготовленные патентообладателем в 2009 г, а, следовательно, каталог [2] не мог экспонироваться на указанных выставках.

Указанные ходатайства были рассмотрены коллегией на закрытом совещании, по результатам которого было принято решение перенести рассмотрение возражения на более поздний срок.

Заседание коллегии было назначено на 02.07.2010, о чем стороны были уведомлены в установленном порядке.

На заседании коллегии 02.07.2010 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные к возражению материалы с приложенными к ним следующими документами:

- письмо филиала «МРСК Центра и Приволжья» Нижновэнерго № 15-74/187 от 03.06.2010 с приложениями на 4 л. (далее – [14]);
- письмо филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Калугэнерго с приложениями – на 6 л. (далее – [15]);
- заключение патентно-технической экспертизы ООО «первая фирма Патентных поверенных» от 21.06.2010 с приложениями на 12 л. (далее – [16]);
- письмо филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские

распределительные сети» Жигулевское производственное объединение № MP6/121.04/05/791 от 21.06.2010 на 1 л. (далее – [17]);

- требование-накладная ЗМ15Ф-2516, от 19.10.2007 на 1 л. (далее – [18]);

- справка о достоверности и дате изготовления фотографий с сайта патентообладателя на 1 л. (далее – [19]).

По мнению лица, подавшего возражения, письма [14] и [15] подтверждают, что сведения из каталога [2] стали общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, а письмо [17] и требование-накладная [18] подтверждают факт производства и поставки изделий [8] и [9], представленных на заседании коллегии палаты по патентным спорам 28.05.2010. Для подтверждения использования всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту в изделиях [8] и [9] представлено заключение [16] от фирмы патентных поверенных.

Кроме того, в дополнительных материалах к возражению указано, что фотографии из сети Интернет [1] сами по себе являются документами, которые без дополнительных подтверждений должны быть включены в уровень техники при оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту с указанных на них дат. Тем не менее, лицо, подавшее возражение, дополнительно представляет справку [19], которая, по его мнению, подтверждает подлинность фотографий [1].

Кроме того, в дополнительных материалах к возражению отмечается, что профили, показанные на чертежах [3], созданы именно для их использования в винтовых зажимах по оспариваемому патенту, а производство и поставка указанных профилей до даты приоритета ПМ по оспариваемому патенту подтверждается письмами [4] и [17].

Так же на заседании коллегии 02.07.2010 от патентообладателя поступили дополнения к отзыву, в которых указывается, что патентообладателем был направлен запрос от 03.06.2010 (далее – [20])

организатору выставки «Охрана труда в энергетике – 2008», проходившей на ВВЦ с 15 по 18 апреля 2008 года, о возможности подтверждения факта экспонирования каталога [2]. На данный запрос был получен ответ от 08.06.2010 (далее – [21]), в котором организатор выставки утверждает, что патентообладатель не экспонировал каталог [2] на указанной выставке.

Кроме того, для подтверждения довода патентообладателя о невозможности экспонирования каталога [2] на выставке «Охрана труда в энергетике – 2008», он представил следующие документы, сопровождающие работы по подготовке и выпуску каталога [2]:

- договор № 21/08 от 11.04.2008 на выполнении работ с гражданином Мисько Р.М., предметом которого является выполнение работы по разработке схемы, программного обеспечения, отладке и испытаниям указателя низкого напряжения и чередования фаз УНЧФ-0,4 и указателя высокого напряжения и чередования фаз УВНЧФ-6-10 (далее – [22]);

- акт выполненных работ от 08.06.2008 об испытании макета УВНЧФ и коррекции программы по результатам испытаний согласно договору [22] (далее – [23]);

- акт выполненных работ от 17.07.2008 о корректировки документации и программного обеспечения согласно договору [22] (далее – [24]);

- накладные на заказ печатных плат УВНЧФ-6-10 и УВНЧФ-0,4 (далее – [25]);

- договор на выполнение работ №43-08 от 03.11.2008 года с гражданином Трофимовым В.О., предметом которого является разработка макета фирменного каталога, согласно приложению №1 к договору, в котором перечислены средства электрозащиты (далее – [26]);

- акт выполненных работ №1 от 07.11.2008 об изготовлении, редактировании и исправлении ошибок (далее – [27]);

- письмо от ООО «Электроприбор» директору типографии ООО

«Центр рекламных услуг» с просьбой подтвердить, что каталог был напечатан согласно договору №321 от 11.11.2008 по макету заказчика (далее – [28]);

- ответ ООО «Центр рекламных услуг», подтверждающий факт выполнения работ по договору №321 от 11.11.2008 в полном объеме (далее – [29]);

- договор № 321 от 11.11.2008 между ООО «Центр рекламных услуг» и ООО «Электроприбор», приложение №1 к договору, (далее – [30]);

- каталог с подтверждением ООО «Центр рекламных услуг», что он был напечатан 23.11.2008 года для ООО «Электроприбор по договору [30] (далее – [31]);

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, 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), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие

сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ, 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.

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 подпункту 2 пункта 19.3 Правил ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в

результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из материалов возражения и дополнительных к нему материалов следует, что единственной датой, с которой фотографии страниц из Интернета [1] могли бы быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, является указанная на них дата снимка изображенных на них изделий. Указанная дата снимка не является ни датой публикации снимков изделий, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, ни датой

помещения указанных снимков в эту электронную среду, в связи с чем, и на основании подпункта 2 пункта 19.3 Правил ПМ фотографии страниц из Интернета [1] не могут быть включены в уровень техники при оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту. Что касается высказанного в дополнительных к возражению материалах мнения лица, подавшего возражение, о том, что фотографии страниц из Интернета [1] являются подлинными документами, пока не доказано обратное, а справка [19] дополнительно доказывает их подлинность, необходимо отметить следующее. Коллегия палаты по патентным спорам не ставила вопроса о подлинности фотографий [1], а предлагала представить документальное подтверждение даты, с которой в соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ, указанные фотографии могли бы быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Каталог [2] не содержит ни даты подписания в печать, ни даты выпуска его в свет. Сведения, содержащиеся в представленных дополнительных материалах к возражению письмах [14] и [15] не подтверждены документально. Приложенные к письмам [14] и [15] командировочные удостоверения могут свидетельствовать о нахождении указанных в этих удостоверениях лиц на выставке «Охрана труда в энергетике – 2008», однако не могут служить подтверждением распространения каталога [2] на этой выставке. При этом представленные патентообладателем материалы [20] - [31] содержат информацию о том, что каталог [2] не мог распространяться на указанной выше выставке до даты приоритета оспариваемого патента. Таким образом, каталог [2] не может быть включен в уровень техники в качестве общедоступного источника информации.

В отношении чертежей [3] необходимо отметить, что на них показаны профили НЧП-3025 и НЧП-2867, которые не характеризуются

большой частью существенных признаков, включая характеристику назначения, независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем нет необходимости в анализе документов [4], [9]-[13], [17], которые могут подтвердить общедоступность сведений об ином техническом решении, нежели техническом решении по оспариваемому патенту.

Листы каталогов [5] и [6] не содержат никакой информации о винтовых зажимах по оспариваемому патенту. Более того, в возражении не приведено каких-либо документальных доказательств распространения указанных каталогов, в связи с чем они не могут быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Относительно изделий [8] и [9], представленных для ознакомления на заседании коллегии палаты по патентным спорам 28.05.2010, необходимо отметить следующее. Указанные изделия могли бы быть рассмотрены в качестве иллюстраций сведений, которые содержались на фотографиях из Интернета [1] и в каталоге [2]. Однако, как было отмечено выше, ни фотографии из Интернета [1], ни каталог [2] не могут быть приняты в качестве общедоступных источников информации, в связи с чем нет необходимости и в анализе содержащихся в них сведений об упомянутых изделиях. Что касается заключения [16], данного патентной фирмой относительно использования всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту в изделиях [8] и [9], то необходимо отметить, что анализ данного материала не проводился, так как лицо, подавшее возражение, не представило документов, свидетельствующих о том, что указанное заключение было исследовано в суде в качестве доказательства по какому-либо делу.

В отношении представленных в качестве документов, подтверждающих введение изделий [8] и [9] в гражданский оборот письма

[17] и требования – накладной [18], необходимо отметить следующее. Сопоставление данных об изделиях приведенных в требовании – накладной [18] и данных указанных на самих изделиях [8] и [9] показало неполное совпадение в наименованиях изделий и отсутствие в требовании–накладной [18] сведений о производителе и заводских номерах, которые указаны на самих изделиях [8] и [9], в связи с чем не представляется возможным однозначно установить идентичность изделий указанных в требовании–накладной [18] и изделий [8] и [9], представленных на заседании коллегии. Сведения, указанные в письме [17], представленном вместе с требованием–накладной [18], не подтверждены документально.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2009, патент на полезную модель № 81386 оставить в силе.