

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 01.06.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №35542, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №35542 на полезную модель «Офис» выдан по заявке №2003130521/22 с приоритетом от 17.10.2003 на имя Чернышева Виктора Владимировича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Офис, состоящий из, по меньшей мере, двух структурных частей, связанных между собой средствами связи, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из частей офиса является мобильной и расположена на транспортном средстве.

2. Офис по п. 1, отличающийся тем, что одна из его частей является центральной стационарной частью.

3. Офис по любому из п.п. 1 и 2, отличающийся тем, что в качестве транспортного средства выбран микроавтобус или автомобили «Газель» и «Соболь».

4. Офис по любому из п.п. 1-3, отличающийся тем, что в качестве средств связи используется телерадиокоммуникация.».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна».

В возражении отмечено, что техническое решение по оспариваемому патенту известно из уровня техники, в частности из следующих патентных документов:

- патент Российской Федерации на полезную модель №31545, опубл. 20.08.2003 (далее – [1]);

- свидетельство Российской Федерации на полезную модель №13550, опубл. 27.04.2000 (далее – [2]);

- патент Российской Федерации на полезную модель №33249, опубл. 10.10.2003 (далее – [3]);

- патент Российской Федерации на изобретение №2113014, опубл. 10.06.1998 (далее – [4]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 29.09.2010 поступил отзыв на возражение, причем отзыв повторно был представлен представителем патентообладателя на заседании коллегии.

По мнению патентообладателя, в представленных патентных документах [1]-[4] отсутствуют сведения об описе по оспариваемому патенту. В отзыве указано, что патентный документ [1] относится к устройству для диагностирования тормозной магистрали поезда, патентный документ [2] - к устройству для определения приближения поезда к неохраняемому железнодорожному переезду, патентный документ [3] – к системе передачи информации от находящейся в вагонах пассажирского поезда установок пожарной сигнализации, патентный документ [4] – к системе диспетчерского управления городского транспорта. Патентообладатель отмечает, что согласно словарной литературе опис – это контора, канцелярия, служба какой либо фирмы.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о том, что проверку патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту следует проводить только в отношении патентного документа [4] (см. приложение 4 к протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Патентный закон 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), 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 с 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, представляемой патентом.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [4] известно решение, состоящее из центрального диспетчерского пункта и подвижных единиц (по крайней мере, двух структурных частей) связанных между собой средствами связи, при этом подвижная единица является городским маршрутизованным транспортным средством (одна из частей офиса является мобильной и расположена на транспортном средстве).

Здесь целесообразно подчеркнуть, что полезная модель по оспариваемому патенту охарактеризована в формуле признаками, выражеными самыми общими понятиями без уточнения формы их выполнения.

Известно, что офис – это контора, канцелярия, служба (см. Интернет распечатку Современной энциклопедии 2000 г. (далее – [5])), при этом диспетчерская служба, известная из патентного документа [4], является частным случаем офиса.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что техническому решению, известному из патентного документа [4], присущи все приведенные в формуле полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что поскольку установлено, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из источника информации [4], а так же с учетом ходатайства, представленного лицом, подавшим возражение, анализ других приведенных в возражении источников информации [1]-[3] не проводился.

Относительно доводов технического характера, приведенных в корреспонденциях от 01.10.2010, представленных патентообладателем (данные корреспонденции повторяют друг друга) следует отметить, что

указанные доводы по существу повторяют доводы отзыва и проанализированы выше.

Относительно мнения патентообладателя о том, что коллегия палаты по патентным спорам «применила законодательство, относящееся к изобретениям – использовала условие патентоспособности «изобретательский уровень», которое не применяется к полезным моделям», целесообразно подчеркнуть, что правовая база, которая применялась коллегией палаты по патентным спорам для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, процитирована выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 01.06.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №35542 признать недействительным полностью.**