

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 "Астраханский станкостроительный завод" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2006, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №26990, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №26990 "Ножницы для резки проката" выдано по заявке №2002123763/20 с приоритетом от 28.08.2002 на имя ООО "МАШСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"1. Ножницы для резки проката, содержащие станину с неподвижным ножом, кулису с подвижным ножом, установленную в станине с возможностью поворота вокруг оси, при этом в кулисе выполнено окно, в котором на приводном эксцентриковом валу установлен вкладыш, отличающиеся тем, что ножницы снабжены втулкой, установленной между эксцентриковым валом и вкладышем, причем окно в кулисе и вкладыш имеют прямоугольную форму, а втулка выполнена из антифрикционного материала.

2. Ножницы по п.1, отличающиеся тем, что режущие кромки ножей ориентированы под прямым углом к их боковым кромкам.

3. Ножницы по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что втулка выполнена из бронзы.

4. Ножницы по любому из пп.1, 2 или 3, отличающиеся тем, что на станине в зоне реза установлено ограждение, включающее загнутый под углом, близким к прямому углу, металлический лист, расположенный над

неподвижным ножом, и пруток, один конец которого, размещенный над подвижным ножом, изогнут в виде дуги, при этом ширина металлического листа превышает ширину станины".

Против выдачи данного свидетельства в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " №22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству присущи станку для резки арматурной стали СМЖ-172Б, выпускаемому ОАО "Строительные машины" до даты приоритета указанной полезной модели.

В подтверждение данного мнения представлены копии следующих документов:

Письмо ООО Евро-Стройсервис-А от 08.07.2005 - далее [1];

Договор от 03.09.2002 - далее [2];

Счет-фактура №259, накладная №260, доверенность от 11.09.2002 - далее [3];

Договор №14 от 05.08.2002 - далее [4];

Счет-фактура №157, накладная №157 от 05.08.2002 - далее [5];

Счет-фактура №387, накладная №308/ОбД01 от 05.08.2002 - далее [6];

Счет №172 от 10.06.2002, счет-фактура №102, накладная №102 от 20.06.2002 - далее [7];

Заключение №П-001-05 патентно-правовой экспертизы с целью установления наличия существенных признаков полезной модели "Ножницы для резки проката" по свидетельству №26990 в конструкции изделия,

предъявленного к осмотру", данное ООО "АГЕНТСТВО "ПАРТНЕР–ЭКСПЕРТ" и приложенные к нему фотографии станка СМЖ-172Б, 23.03.2005 -далее [8];

Акт демонтажа станка для резки арматурной стали модели СМЖ-172Б, проведенного независимой комиссией (подписи членов комиссии нотариально удостоверены) с приложением справок с места работы двух членов комиссии - далее [9];

Приказ ОАО "Астраханский станкостроительный завод" – далее [10];

Письмо ЗАО "Объединение "ДВТ" от 22.12.2005 - далее [11];

Письмо ООО "Кабельэлектросервис" от 02.11.2005 - далее [12];

Письмо ВНИИС от 08.06.2001 - далее [13];

Договор №6 от 15.03.2001 - далее [14];

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

С учетом приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству и в соответствии со статьей 4 Федерального закона, правовая база для проверки патентоспособности охраняемой полезной модели включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, в частности, если она является новой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели

опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны" 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.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

Анализ документов, представленных в возражении показал следующее.

Договорные обязательства по документу [2] (поставка станка СМЖ-172Б) не подтверждены свидетельствами об их исполнении, т.к. в документах [3] указана поставка станка иной модели - СМЖ-172. Документы [10], [13] также не содержат сведений, подтверждающих поставку станка СМЖ-172Б. Договорные обязательства по документу [14] (передача конструкторской и технической документации на станок СМЖ-172Б) не подтверждены свидетельствами об их исполнении. В связи этим указанные документы не могут рассматриваться, как подтверждение поставки станка модели СМЖ-172Б, а также передачи конструкторской и технической документации на станок СМЖ-172Б.

Совокупность документов [4] - [7], [11], [12] свидетельствует о поставке станка модели - СМЖ-172Б до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству. Однако информация о данном станке, позволяющая сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна" в возражении отсутствует, поскольку документы [8], [9] не могут рассматриваться в качестве достоверных источников информации, т.к. не

являются документами, подписанными лицами, назначенными судом для проведения независимой экспертизы.

Следует отметить, что в документации, поставляемой вместе со станком СМЖ-172Б (Руководство по эксплуатации СМЖ-172Б.00.000РЭ и Формуляр СМЖ-172Б.00.000ФО ОАО "Строймаш"), отсутствует информация о всех признаках устройства, включенных в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, не обосновывают несоответствие полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (2) пункта 16.9 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2006, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №26990 оставить в силе.