

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поданное ООО «Вектор» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 12.12.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 97620, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 97620 на группу полезных моделей «Летающий инъекционный дротик (варианты)» выдан по заявке № 2010115784/21 с приоритетом от 20.04.2010 на имя ООО «Научно-производственная фирма «Технофарм» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Летающий инъекционный дротик, состоящий из трубчатого цилиндрического корпуса, со срезом в носовой части и продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащий зацеп, выполненный в виде припаянной проволоки в носовой части, и укрепленный в хвостовой части стабилизатор, отличающийся тем, что стабилизатор выполнен из пластика и одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок шерсти.

2. Летающий инъекционный дротик, состоящий из трубчатого цилиндрического корпуса, со срезом в носовой части и продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащий зацеп, выполненный в виде припаянной проволоки в носовой части, и укрепленный в хвостовой части стабилизатор, отличающийся тем, что стабилизатор выполнен из пластика и одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок из лески.

3. Летающий инъекционный дротик, состоящий из трубчатого цилиндрического корпуса, со срезом в носовой части, на которую надет деформируемый колпачок, цилиндрической части и стабилизатора в хвостовой части, отличающийся тем, что стабилизатор выполнен из пластика и одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок шерсти.

4. Летающий инъекционный дротик, состоящий из трубчатого цилиндрического корпуса, со срезом в носовой части, на которую надет деформируемый колпачок, цилиндрической части и стабилизатора в хвостовой части, отличающийся тем, что стабилизатор выполнен из пластика и одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок из лески».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- конструкторская документация ВК61.102.00 на инъекционный дротик «ИД-2» (далее - [1]);
- конструкторская документация ВК61.104.00 на инъекционный дротик «ИД-4» (далее - [2]);
- технический паспорт «инъекционный дротик «ИД-2», 2008 г., (далее - [3]);
- технический паспорт «инъекционный дротик «ИД-4», 2008 г. (далее - [4]);
- договор поставки №128 от 22.09.2009 (далее - [5]);
- товарная накладная №128 от 22.09.2009 (далее - [6]);
- договоры поставки №3 от 22.09.2008, №78 от 31.03.2009, №90 от 04.05.2009, №91 от 08.05.2009, №97 от 03.06.2009, №108 от 12.08.2009, №121 от 08.09.2009, №130 от 22.09.2009, №152 от 21.10.2009, №3 от 11.01.2010, №4 от 12.01.2010, №19 от 28.01.2010, №23 от 02.02.2010, №29 от 05.02.2010, № 39 от 10.02.2010, №40 от 10.02.2010, №72/124 от 24.03.2010 (далее - [7]);

- товарные накладные №8 от 17.10.2008, №77 от 31.03.2009, №90 от 04.05.2009, №91 от 08.05.2009, №97 от 03.06.2009, №108 от 12.08.2009, №121 от 08.09.2009, №130 от 22.09.2009, №154 от 21.10.2009, №3 от 11.01.2010, №4 от 12.01.2010, №19 от 28.01.2010, №23 от 02.02.2010, №29 от 05.02.2010, №39 от 10.02.2010, № 40 от 10.02.2010, №73 от 24.03.2010 (далее – [8]);

- материалы из сети Интернет, размещенных по адресам:
<http://vector61.ru/imagees/ID1m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/ID2m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/ID3m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/ID4m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/IDLoop.jpg>

и протокол их осмотра нотариусом (далее - [9]);

- письмо от 08.08.2012 от ЗАО «Мастерхост» (далее - [10]);

Кроме того, лицом, подавшим возражение, 14.02.2013 дополнительно представлены следующие материалы (копии):

- письмо №308 от 07.02.2013 и письмо №1 от 09.01.2013 (далее - [11]);

- договоры поставки №136 от 02.10.2009 и № 174 от 20.11.2009 (далее - [12]);

- товарные накладные № 137 от 02.10.2009, №176 от 20.11.2009 (далее - [13]).

В возражении указано, что сведения о техническом средстве, которому присущи все признаки независимых пунктов 1 - 4 формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по указанному патенту инъекционных дротиков «ИД-2» и «ИД-4». При этом в возражении приведены таблицы с сопоставительным анализом признаков указанных решений. По мнению лица, подавшего возражение, факт продажи инъекционных дротиков «ИД-2» и «ИД-4» подтверждается материалами [3] - [11].

Кроме того, в возражении указано, что сведения о техническом средстве, идентичном решениям по оспариваемому патенту, известны из материалов [9], размещенных в сети Интернет, общедоступность которых до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту подтверждается письмом [10].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, поступившим 14.02.2013, и в дополнительных материалах к отзыву, поступивших 13.03.2013, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». При этом к отзыву и дополнительным материалам к отзыву приложены копии следующих документов:

- определения Арбитражного суда Ростовской области от 04.05.2012, от 22.05.2012, от 21.06.2012, от 19.07.2012, от 31.10.2012, от 31.01.2013, (далее - [14]);
- определение Арбитражного суда Ростовской области от 27.02.2013 (далее - [15]);
- диск с аудиозаписью судебного заседания (далее - [16]);
- чертежи и схемы дротика, представленные в Арбитражный суд (далее - [17]).

В отзыве указано, что в договорах [5] и [7], а также товарных накладных [6] и [8] «не раскрываются никакие существенные признаки дротика, кроме его частичного назначения». Кроме того, данные договоры и накладные не корреспондируются с конструкторскими документациями [1] и [2].

В отзыве также отмечено, что конструкторские документации [1] и [2] являются внутренними документами производителя, а дата изготовления входящих в них чертежей документально не подтверждена. При этом патентообладатель выразил сомнение в подлинности упомянутых чертежей, указав, что они были изготовлены «специально к заседанию коллегии ППС», а проставленная на них дата разработки и утверждения не соответствует действительности. Факт фальсификации данных чертежей, по мнению патентообладателя, подтверждается определениями суда [14] и [15], а также показаниями представителя лица, подавшего возражения, которые записаны на диск с аудиозаписью судебного заседания [16].

Кроме того, патентообладатель указал, что дротики по конструкторским документациям [1] и [2] «невозможно выстреливать из существующих пневматических метателей калибром 4,5 мм».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.04.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на

территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, а 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 и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из материалов [9], размещенных в сети Интернет, не представляется возможным установить известность по меньшей мере следующих признаков независимых пунктов 1 - 4 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту: «стабилизатор выполнен из пластика и одной частью охватывает хвостовую часть корпуса», «зацеп, выполненный в виде припаянной проволоки в носовой части».

Ввиду сделанного выше вывода об отсутствии из материалов [9] сведений о ряде признаков независимых пунктов 1 - 4 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту, анализ информации, содержащейся в письме [10],

представленном с возражением для подтверждения общедоступности материалов [9], не проводился.

До даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту между исполнителем ООО «Вектор» и заказчиком - Муниципальным учреждением «Администрацией Новоселовского сельского поселения» был заключен договор [5], в соответствии с которым исполнитель обязуется изготовить и поставить заказчику инъекционные дростики «ИД-2» и «ИД-4».

Факт осуществления данной поставки подтверждается товарной накладной [6], согласно которой товар по договору [5] был отпущен исполнителем и получен заказчиком 22. 09.2009.

Кроме того, о намерениях поставки упомянутого товара до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту свидетельствуют договоры [7] и [12], а товарные накладные [8] и [13] подтверждают факт отпуска товара по указанным договорам.

В письмах [11] содержится информация о том, что покупатели продукции по договорам [12] указанную продукцию закупили.

Таким образом, документы [5]-[8], [11] - [13] в совокупности подтверждают факт реализации инъекционных дростиков «ИД-2» и «ИД-4» на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Здесь следует подчеркнуть, что изделия по конструкторским документациям [1] и [2], паспортам [3] и [4] и изделия, реализуемые по договорам [5], [7], [12] и товарным накладным [6], [8], [13] имеют одно и то же наименование – «инъекционный дростик «ИД-2» и «ИД-4», одного и того же производителя – «ООО «Вектор», в связи с чем нельзя согласиться с мнением патентообладателя об отсутствии связи между указанными документами.

Конструктивные особенности инъекционного дростика «ИД-2» раскрыты в конструкторской документации [1] и в паспорте [3], а конструктивные особенности инъекционного дростика «ИД-4» раскрыты в конструкторской документации [2] и в паспорте [4].

Так, из конструкторской документации [1] и паспорта [3] известен летающий инъекционный дротик («ИД-2») (см. название изделия по паспорту [4] и титульный лист конструкторской документации [1], а также п.3.4, п.4.1 и п. 5.2 паспорта [3]).

Данный дротик имеет трубчатый цилиндрический корпус (1) со срезом в носовой части, на которую надет деформируемый колпачок (3), цилиндрической части и стабилизатора (2) в хвостовой части (см. см. поз.1, 2, 3 строки 1-3, 18 на чертеже ВК61.102.00ВО из конструкторской документации [1]). Стабилизатор (2), одной частью охватывает хвостовую часть корпуса (1), а другой – пучок (4) (см. поз.1, 2 и 4 строки 1-7 на чертеже ВК61.102.00СБ из конструкторской документации [1]). Причем пучок (4) может состоять из лески (акрилового волокна) (см. строка 4 на чертеже ВК61.104.00ВО из конструкторской документации [1]), или из шерсти (см. строка 9 договора [6]). Здесь следует обратить внимание на несущественность материала стабилизатора, что следует из описания к оспариваемому патенту (см. абз.9 на с.2 описания к оспариваемому патенту). Стабилизатор (2) выполнен из пластика (полипропилен) (см. строка 2 на чертеже ВК61.102.00ВО из конструкторской документации [1]).

Из конструкторской документации [2] и паспорта [4] известен летающий инъекционный дротик («ИД-4») (см. название изделия по паспорту [4] и титульный лист конструкторской документации [2], а также п.3.4, п.4.1 и п. 5.2 паспорта [4]).

Данный дротик имеет трубчатый цилиндрический корпус (1) со срезом в носовой части и продольным срезом («b») на боковой поверхности (см. см. поз.1 строка 1 на чертеже ВК61.104.00ВО из конструкторской документации [2]). Дротик содержит зацеп («a»), выполненный в виде припаянной проволоки в носовой части (см. поз. «a», строки 9, 10 на чертеже ВК61.104.00ВО из конструкторской документации [2]). В хвостовой части корпуса (1) закреплен стабилизатор (2), одной частью охватывающей хвостовую часть корпуса (1), а другой – пучок (3) (см. поз.2 и 3 строки 5, 6 на чертеже ВК61.104.00СБ из конструкторской документации [2]). Причем пучок (3) может состоять из лески (акрилового волокна) (см. строка 3 на чертеже ВК61.104.00ВО из конструкторской документации [2]), или из шерсти (см. строка 10 договора [6]). Здесь следует обратить внимание на несущественность

материала стабилизатора, что следует из описания к оспариваемому патенту (см. абз.9 на с.2 описания к оспариваемому патенту). Стабилизатор (2) выполнен из пластика (полипропилен) (см. строка 2 на чертеже ВК61.104.00ВО из конструкторской документации [2]).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в каждом из независимых пунктов 1 - 4 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

В отношении мнения патентообладателя о том, что конструкторские документации [1] и [2] не являются подлинными, необходимо отметить, следующие.

Оценка подлинности представленных сторонами материалов не относится к компетенции палаты по патентным спорам. При этом патентообладателем не представлено заключения, определения или решения компетентного органа, в котором дана оценка подлинности документации [1] и [2].

На чертежах из конструкторской документации [1] и [2] указана дата их разработки, проверки и утверждения – 13.07.2008. При этом данная документация заверена лицом, подавшим возражение.

В приложенных к отзыву определениях Арбитражного суда [12], [13] нет вывода о том, что представленная с возражением конструкторская документация [1] не является подлинной.

Так, в определениях Арбитражного суда [14] содержатся предписания лицу, подавшему возражение, о предоставлении в суд технической документации на производимые им изделия.

В определении Арбитражного суда [15] дана оценка представленных в суд чертежей [17]. Однако, данные чертежи отличаются от чертежей из конструкторских документов [1] и [2], представленных с возражением. При этом следует отметить, что в определении арбитражного суда [15] не содержится сведений о подложности представленных в суд чертежей [17], а указывается лишь на факт того, что «такие чертежи (представленные ответчиком) не являются теми,

которые сопровождали исследуемые исследования в процессе их производства, а являются так называемыми «исполнительными чертежами» по готовому изделию. Их использование при заданном судом исследовании не является ни необходимым, ни возможным».

В отношении представленного патентообладателем диска с аудиозаписью судебного заседания [16], следует указать, что подтверждение того или иного факта служат не показания сторон, озвученных на судебном заседании, а оценка этих показаний в судебном определении (решении).

Что касается указания патентообладателя на то, что дротики по конструкторским документациям [1] и [2] «невозможно выстреливать из существующих пневматических метателей калибром 4,5 мм», необходимо отметить, что в формуле группы полезных моделей по оспариваемому патенту не содержится признаков, характеризующих соответствие дротика тому или иному калибру. Кроме того, рассмотрение вопроса о возможности использования дротиков по оспариваемому патенту не предусмотрено в рамках оценки соответствия группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна» (см. приведенная выше правовая база).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по независимым пунктам 1 - 4 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В особом мнении, поступившем 18.03.2013, патентообладатель по существу повторил доводы, содержащиеся в отзыве и в дополнительных к нему материалах, которые сводятся к обоснованию фальсификации конструкторских документаций [1] и [2]. При этом патентообладатель подчеркнул, что определением Арбитражного суда [15] дана оценка именно тех чертежей, которые представлены с возражением. К особому мнению дополнительно приложены следующие материалы (копии):

- определения Арбитражного суда Ростовской области от 01.03.2013, от 11.03.2013 и 14.03.2013 (далее - [18]);

- исследования Шабановой Т.П. об использовании в продукции выпускаемой ООО «Вектор» ряда полезных моделей и изобретений, в том числе, полезной модели по оспариваемому патенту (далее - [19]).

Мнение патентообладателя, что из определения суда [15] следует факт оценки судом именно чертежей из конструкторских документаций [1] и [2], представленных с возражением, не соответствует действительности, поскольку в указанном определении не содержится такой информации.

В отношении определений суда [18] необходимо отметить, что в них также не содержится вывода о том, что конструкторские документация [1] и [2] не являются подлинными.

Что касается выводов, содержащихся в исследованиях [19], о присущности признаков формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту изделиям «инъекционный дроссель – «ИД-2» и «ИД-4», то следует указать, что данные выводы сделаны частным лицом, при этом патентообладателем не представлено документа компетентного органа, дающего оценку таким выводам. При этом, следует обратить внимание, что выводы, сделанные в исследованиях [19], не противоречат выводам сделанным в настоящем заключении о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 97620 признать недействительным полностью.