

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 № 97048, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 97048 на группу полезных моделей «Летающий инъекционный дротик (варианты)» выдан по заявке № 2010114536/21 с приоритетом от 12.04.2010 на имя ООО «Научно-производственная фирма «Технофарм» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Летающий инъекционный дротик, включающий трубчатый цилиндрический корпус с заостренной носовой частью и установленный на носовой части стакан с разрушаемым дном, а также стабилизатор, отличающийся тем, что стабилизатор выполнен в виде нескольких, например четырех, лопастей на продольной оси и со стороны крепления к корпусу дротика имеет обтюрирующий поясok, причем стабилизатор охватывает хвостовую цилиндрическую часть корпуса по посадке с натягом для обеспечения надежного крепления на корпусе, а наружный диаметр стакана меньше калибра ствола из которого метается дротик.

2. Летающий инъекционный дротик по п.1, отличающийся тем, что на стакан установлено кольцо, наружный диаметр которого равен 0,5... 0,99 калибра ствола метателя дротика.

3. Летающий инъекционный дротик по п.1, отличающийся тем, что стабилизатор охватывает хвостовую часть корпуса дротика на длину, равную 0,5-3 диаметра корпуса дротика.

4. Летающий инъекционный дротик по п.1, отличающийся тем, что стакан выполнен в виде трубчатой втулки с установленной в носовой части разрушаемой пробкой.

5. Летающий инъекционный дротик по п.4, отличающийся тем, что трубчатая втулка выполнена из резины.

6. Летающий инъекционный дротик по п.5, отличающийся тем, что трубчатая втулка выполнена из термоусадочной пленки.

7. Летающий инъекционный дротик по п.5, отличающийся тем, что разрушаемая пробка выполнена из клея.

8. Летающий инъекционный дротик по п.1, отличающийся тем, что боковые стенки стакана изнутри и снаружи покрыты смазкой.

9. Летающий инъекционный дротик, включающий трубчатый цилиндрический корпус с заостренной носовой частью и установленный на носовой части стакан с разрушаемым дном, а также стабилизатор, отличающийся тем, что стабилизатор выполнен в виде нескольких, например четырех, лопастей на продольной оси и имеет два обтюрирующих пояска, один со стороны крепления к цилиндрической части корпуса дротика, а второй расположен на хвостовой части дротика, причем стабилизатор охватывает хвостовую цилиндрическую часть корпуса по посадке с натягом для обеспечения надежного крепления на корпусе.

10. Летающий инъекционный дротик по п.9, отличающийся тем, что боковые стенки стакана изнутри покрыты смазкой».

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 ВК61.101.00 инъекционного дротика «ИД-1» (далее - [1]);

- технический паспорт «инъекционный дротик «ИД-1», 2008 г. (далее - [2]);

- договор поставки №5 от 29.09.2008 (далее - [3]);

- товарная накладная №3 от 07.10.2008 (далее - [4]);

- договоры поставки №13 от 21.10.2008, №35 от 18.11.2008, №39 от 24.11.2008, №40 от 25.11.2008, №56 от 18.12.2008, №19 от 28.01.2009, №27 от 04.02.2009, №106 от 03.08.2009, №115 от 27.08.2009, №7 от 15.01.2010 (далее - [5]);

- товарные накладные №12 от 21.10.2008, №32 от 18.11.2008, №37 от 24.11.2008, №38 от 25.11.2008, №52 от 18.12.2008, №19 от 28.01.2009, №27 от 04.02.2009, №107 от 03.08.2009, №115 от 27.08.2009, №7 от 15.01.2010 (далее - [6]);

- 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 - [7]);

- письмо от 08.08.2012 от ЗАО «Мастерхост» (далее - [8]).

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 - [9]);

- договоры поставки №136 от 02.10.2009 и №174 от 20.11.2009 (далее - [10]);

- товарные накладные №137 от 02.10.2009, №176 от 20.11.2009 (далее - [11]).

В возражении указано, что сведения о техническом средстве, которому присущи все признаки независимых пунктов 1 и 9 формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации

до даты приоритета группы полезных моделей по указанному патенту инъекционного дрослика «ИД-1». При этом в возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков указанных решений. По мнению лица, подавшего возражение, факт продажи инъекционного дрослика «ИД-1» подтверждается материалами [3] - [11].

Кроме того, в возражении указано, что сведения о техническом средстве, идентичном решениям по оспариваемому патенту, известны из материалов [7], размещенных в сети Интернет, общедоступность которых до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту подтверждается письмом [8].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, поступившем 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 - [12]);
- определение Арбитражного суда Ростовской области от 27.02.2013 (далее - [13]);
- диск с аудиозаписью судебного заседания (далее - [14]);
- чертежи и схемы дрослика, представленные в Арбитражный суд (далее - [15]).

В отзыве указано, что в договорах [3] и [5], а также товарных накладных [4] и [6] «не раскрываются никакие существенные признаки дрослика, кроме его частичного назначения». Кроме того, данные договоры и накладные не корреспондируются с конструкторской документацией [1].

В отзыве также отмечено, что конструкторская документация [1] является внутренним документом производителя, а дата изготовления входящих в нее 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 [12] и [13], а также показаниями представителя лица, подавшего возражения, которые записаны на диск с аудиозаписью судебного заседания [14].

Кроме того, патентообладатель указал, что дротик по конструкторской документации [1] «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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных

изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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 [7], размещенных в сети Интернет, не представляется возможным установить известность по меньшей мере следующих признаков независимых пунктов 1 и 9 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту: «стабилизатор выполнен в виде нескольких, например четырех, лопастей на продольной оси и со стороны крепления к корпусу дротика имеет один или два обтюрирующих пояска, причем стабилизатор охватывает хвостовую цилиндрическую часть корпуса по посадке с натягом для обеспечения надежного крепления на корпусе, а наружный диаметр стакана меньше калибра ствола из которого метается дротик».

Ввиду сделанного выше вывода об отсутствии из материалов [7] сведений о ряде признаков независимых пунктов 1 и 9 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту, анализ информации, содержащейся в письме [8], представленном с возражением для подтверждения общедоступности материалов [7], не проводился.

До даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту между исполнителем ООО «Вектор» и заказчиком - Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой» был заключен договор [3], в соответствии с которым исполнитель обязуется изготовить и поставить заказчику инъекционные дротики «ИД-1».

Факт осуществления данной поставки подтверждается товарной накладной [4], согласно которой товар по договору [3] был отпущен исполнителем и получен заказчиком 07.10.2008.

Кроме того, о намерениях поставки упомянутого товара до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту свидетельствуют договоры [5] и [10], а товарные накладные [6] и [11] подтверждают факт отпуска товара по указанным договорам.

В письмах [9] содержится информация о том, что покупатели продукции по договорам [10] указанную продукцию закупили.

Таким образом, документы [3]-[6], [9] - [11] в совокупности подтверждают факт реализации инъекционных дротиков «ИД-1» на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Здесь следует подчеркнуть, что изделия по конструкторской документации [1], паспорту [2] и изделия, реализуемые по договорам [3], [5], [10] и товарным накладным [4], [6], [11] имеют одно и то же наименование – «инъекционный дротик «ИД-1», одного и того же производителя – «ООО «Вектор», в связи с чем нельзя согласится с мнением патентообладателя об отсутствии связи между указанными документами.

Конструктивные особенности инъекционного дротика «ИД-1» раскрыты в конструкторской документации [1] и в паспорте [2].

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

Данный дротик имеет трубчатый цилиндрический корпус (1) с заостренной носовой частью и установленный на носовой части стакан (3) с разрушаемым дном, а также стабилизатор (2) (см. поз.1-3 и строки 17 и 18 на чертеже ВК61.101.00В0 из конструкторской документации [1]). Стабилизатор (2) выполнен в виде четырех лопастей на продольной оси (см. сечение I-I на чертеже ВК61.101.00.02 из

конструкторской документации [1]). Стабилизатор имеет обтюрирующий поясok (а) со стороны крепления к корпусу дротика, а также второй аналогичный обтюрирующий поясok (а) на хвостовой части дротика (см. поз.«а» и строки 8-10 на чертеже ВК61.101.00ВО из конструкторской документации [1]). Стабилизатор охватывает хвостовую цилиндрическую часть корпуса по посадке с натягом для обеспечения надежного крепления на корпусе (см. строки 3-4 на чертеже ВК61.101.00СБ из конструкторской документации [1]), при этом наружный диаметр стакана (3) меньше калибра ствола из которого метается дротик (см. размеры на чертеже ВК61.101.00СБ из конструкторской документации [1] - диаметр стакана равен 4,4 мм, а диаметр обтюрирующего пояса, соответствующий калибру ствола оружия, равен 4,5 мм).

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 и 9 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

В отношении мнения патентообладателя о том, что конструкторская документация [1] не является подлинной, 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].

На чертежах из конструкторской документации [1] 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 [12] содержатся предписания лицу, подавшему возражение, о предоставлении в суд технической документации на производимые им изделия.

В определении Арбитражного суда [13] дана оценка представленных в суд чертежей [15]. Однако, данные чертежи отличаются от чертежей из конструкторской документации [1], представленной с возражением. При этом следует отметить, что в определении арбитражного суда [13] не содержится сведений о подложности представленных в суд чертежей [15], 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 [14], 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 дротик по конструкторской документации [1] «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 и 9 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, обратив внимания на необходимость обоснования существенности признаков зависимых пунктов формулы, в случае их включения в независимый пункт формулы.

От патентообладателя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии ППС для возможности проведения корректировки формулы. Заседание коллегии было перенесено. На следующем заседании коллегии от патентообладателя поступило ходатайство, в котором содержится отказ от корректировки формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

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 конструкторской документации [1]. При этом патентообладатель подчеркнул, что определением Арбитражного суда [13] 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 - [16]);

- 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 - [17]).

Мнение патентообладателя, что из определения суда [13] следует факт оценки судом именно чертежей из конструкторской документации [1], представленной с возражением, не соответствует действительности, поскольку в указанном определении не содержится такой информации.

В отношении определений суда [16] необходимо отметить, что в них также не содержится вывода о том, что конструкторская документация [1] не является подлинной.

Что касается выводов, содержащихся в исследованиях [17], о присущности признаков формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту изделию «инъекционный дротик – «ИД-1», 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 [17], 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 № 97048 признать недействительным полностью.