

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Галактика» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 15.01.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №100046, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №100046 на полезную модель «Сани» выдан по заявке №2010110550/11 с приоритетом от 19.03.2010 на имя Коваля А.Н. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Сани, содержащие трубчатые элементы, а именно, полозья, спинку, стойки и ручку; по крайней мере, один из трубчатых элементов, на внутренней поверхности изгиба имеет вмятину.

2. Сани по п. 1, характеризующиеся тем, что на стойках закреплены втулки, ручка и втулки выполнены таким образом, что концы ручки удерживаются во втулках за счет упругих свойств ручки.

3. Сани по п. 2, характеризующиеся тем, что втулки и концы ручки перед установкой во втулки располагаются под углом относительно друг друга.

4. Сани по п. 1, характеризующиеся тем, что стенки трубчатого элемента в месте изгиба образуют С или П-образное поперечное сечение.

5. Сани по п. 4, характеризующиеся тем, что полозья в поперечном сечении имеют овальную форму.

6. Сани по п. 4, характеризующиеся тем, что оснащены опорой для ног, выполненной из трубчатых перекладин.

7. Сани по п. 1, характеризующиеся тем, что, по крайней мере, в одном из трубчатых элементов с углублением в стенке трубчатого элемента выполнено сквозное отверстие с вогнутым краем.

8. Сани по п. 1, характеризующиеся тем, что, по крайней мере, в одном из мест сварных или разъемных соединений двух трубчатых элементов конец одного из них выполнен сдавленным.

9. Сани по п. 8, характеризующиеся тем, что разъемное соединение двух трубчатых элементов выполнено с использованием резьбового соединительного элемента».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что сани по оспариваемому патенту нельзя использовать для перевозки детей, поскольку в них отсутствует важный элемент – сиденье.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, конструкция саней по оспариваемому патенту идентична «Санкам металлическим МЕТЕОР-3000», выпускаемым ООО «Галактика».

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- фото «Санки металлические МЕТЕОР-3000» (далее – [1]);
- договор подряда №9-Ц от 09.06.2008, протоколы и спецификация к договору (далее – [2]);
- договор подряда №8 от 30.01.2009 протоколы к договору (далее – [3]);

- акты об оказании услуг №1063, 1065, 620, 633, 662 за период с 15.10.2008 по 18.08.2009 (далее – [4]);

- комплект документов на технологический процесс «Санки металлические разборные» г. Ижевск 2009 г. (далее – [5]);

- письма №19/ТО/58-1396, №56/12, №19/ТО/58-7364 (далее – [6]);

- договор №51 от 01.12.2008 (далее – [7]);

- счет-фактура №67 от 03.12.2008, товарная накладная №67 от 03.12.2008 (далее – [8]);

- квитанция от 03.12.2008 к приходно-кассовому ордеру №41 от 03.12.2008 (далее – [9]);

- счет-фактура №6560 от 20.07.2009, товарная накладная 6560 от 20.07.2009 (далее – [10]);

- платежное поручение 29 от 21.07.2009 (далее – [11]);

- счет-фактура №4478 от 02.07.2009 (далее – [12]);

- товарная накладная №6092 от 02.07.2009 (далее – [13]);

- платежное поручение №15 от 01.07.2009 (далее – [14]);

- заявка от 10.09.2008 (далее – [15]);

- договор №60 от 15.09.2008 (далее – [16]);

- макет этикетки 2009 г. (далее – [17]);

- счет №1122 от 15.09.2008, платежное поручение №37 от 18.09.2008, счет фактура 1295 от 19.09.2008, товарная накладная 1295 от 19.09.2008 (далее – [18]);

-Руководство по сборке и эксплуатации «Санки металлические Метеор-3000» (далее – [19]);

- договор поставки №1-с/08 от 15.06.2008 и дополнительное соглашение от 17.06.2009 (далее – [20]);

- счет-фактура №0003Б от 15.08.2008, товарная накладная №2 от 15.08.2008, товарная накладная №60 от 23.11.2009 (далее – [21]);

- договор поставки 2-с/08 от 17.06.2008 и дополнительное соглашение от 17.06.2009 (далее – [22]);
- счет-фактура №00011 от 21.11.2008, товарная накладная №10 от 21.11.2008, товарная накладная №27 от 25.09.2009 (далее – [23]);
- договор поставки №4-с/08 от 20.10.2008 и дополнительное соглашение от 24.12.2008 (далее – [24]);
- счет-фактура №00006 от 20.10.2008, товарная накладная №6 от 20.10.2008 (далее – [25]);
- договор поставки №5н-С/08 от 01.12.2008 (далее – [26]);
- счет-фактура №00017 от 19.12.2008, товарная накладная №18 от 19.12.2008 (далее – [27]);
- договор поставки №6-с/08 от 27.10.2008 (далее – [28]);
- счет-фактура 0012Б от 25.11.2008, товарная накладная №13 от 25.11.2008 (далее – [29]);
- договор поставки №7-С/08 (далее – [30]);
- счет-фактура №00019 от 22.12.2008, товарная накладная №20 от 22.12.2008 (далее – [31]);
- договор поставки №10-С/08 от 25.12.2008 (далее – [32]);
- счет-фактура 00020 25.12.2008, товарная накладная №21 от 25.12.2008 (далее – [33]);
- договор поставки №11-С/09 от 15.01.2009 (далее – [34]);
- товарная накладная №5 от 19.01.2009 (далее – [35]).

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

В палату по патентным спорам 03.04.2013 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении (посредством факсимильной связи отзыв поступил 01.04.2013).

В отзыве указано, что сведения, содержащиеся в комплекте документов [5] и руководстве [19] не являются общедоступными, т.к. они нигде не публиковались.

По мнению патентообладателя, лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот изделия, изображенного на фото [1] и в руководстве [19]. Относительно этикетки на одном из фото [1], в отзыве отмечено, что ее можно было наклеить на любые санки, изготовленные или произведенные в любое время. При этом упомянутая этикетка не содержит всех признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в отзыве, со ссылкой на Советскую энциклопедию, Москва, 1969-1978 г.г. (далее – [36]), указано, что «сани – это распространенный тип повозки без колес, обычно имеют полозья...». При этом сиденье - это неотъемлемый элемент саней.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1352 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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 9.4 регламента при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (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 является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение устройства по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 – «сани», при этом сани имеют полозья, спинку и ручку.

Согласно сведениям из энциклопедии [36], сани – это распространенный тип повозки без колес, обычно имеющий полозья.

Т.е. при использовании полезной модели по оспариваемому патенту обеспечивается реализация вышеуказанного назначения – «сани».

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что сани по оспариваемому патенту не имеют сиденья, то здесь целесообразно отметить следующее.

Сани бывают и без сиденья (например, для перевозки грузов), при этом очевидно, что сиденье - это имманентно присущий признак саней,

предназначенных для перевозки людей. Причем в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют информация о том, что сани предназначены для перевозки людей.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту условию патентоспособности несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В соответствии с договором [22] и корреспондирующим с ним товарными накладными и счет-фактурой [23], ООО «Галатика» была осуществлена поставка «Санок металлических «Метеор-3000» индивидуальному предпринимателю Винокуровой М.В. При этом согласно дополнительному соглашению к договору [22], срок действия указанного договора был продлен до 17.06.2010.

Факт реализации «Санок металлических «Метеор-3000» подтверждается также договором [34] между ООО «Галатика» и ЗАО «Культтовары» и товарной накладной [35].

Что касается довода патентообладателя о том, что этикетка изображенная на одном из фото [1] могла быть наклеена на любые санки, в том числе и изготовленные позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, то рассмотрение споров в палате по патентным спорам осуществляется в административном порядке (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса), который не предусматривает установление подлинности сведений содержащихся в документах и материалах, представленных сторонами.

Согласно руководству [19], фото [1], а также конструкции санок металлических «Метеор-3000» (на заседании коллегии было представлено изделие с этикеткой «Санки металлические «Метеор-3000», 21.09.2009, производитель ООО «Галактика», а также оригинал Руководства по эксплуатации «Санки металлические «Метеор-3000»), упомянутые санки

содержат трубчатые элементы: полозья, спинку, стойки и ручку, при этом полозья на внутреннем изгибе имеют вмятину.

Таким образом, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в результате использования на территории Российской Федерации стали известны сведения о санках металлических «Метеор-3000», содержащих все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2, 3, 4, 6-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что они также присущи вышеупомянутым санкам металлическим «Метеор-3000». Что касается признаков зависимого пункта 4 формулы оспариваемого патента, то в описании к данному патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между этими признаками возможностью повышения технологичности изготовления санок.

Ввиду сделанного выше вывода, документы [2]- [18], [20], [21], [24]-[33] не анализировались.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №100046 признать недействительным полностью.