

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, поступившее 17.11.2006, поданное ООО "Роскомплект" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №38083, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №38083 выдан по заявке №200410355/22 с приоритетом от 30.01.2004 на имя Боуш И.Е. ОАО (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"1. Приемное полотно автомобильной антенны, включающее несущую основу из изоляционного материала с нанесенным на нее проводящим слоем, отличающееся тем, что проводящий слой выполнен из металлической фольги на клеевой основе.

2. Приемное полотно по п. 1, отличающаяся тем, что проводящий слой закрыт дополнительным слоем из изоляционного материала.

3. Приемное полотно по п. 2, отличающаяся тем, что дополнительный слой выполнен из пленки на клеевой основе."

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона 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) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Этот вывод мотивирован тем, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи антеннам,

выпускаемым лицом, подавшим возражение.

В подтверждение данного мнения представлены следующие документы:

- копия журнала "Полезные страницы. За рулем", выпуск 9, 2001 год с рекламой антенн "BlackFox" [1];
- копия договора поставки №2002/012 от 29.11.2002 (действует до 29.11.2003), где в качестве поставщика указано лицо, подавшее возражение, покупателя – ЧП Н.И.Лонькин, предмета договора – электротехнические изделия [2];
- копия платежного поручения №676 от 21.11.2002 по счету №18 от 14.11.2002 [3];
- копия выписки со счета за 22.11.2002 [4];
- копия накладной №19 от 29.11.2002, где в качестве поставщика указано лицо, подавшее возражение, грузополучателя – ЧП Н.И.Лонькин, наименования товара – автомобильные антенны "BlackFox 20" и "BlackFox 40" [5];
- копия счета-фактуры №19 от 29.11.2002 к платежно-расчетному документу №098 от 26.02.2002, где в качестве поставщика указано лицо, подавшее возражение, грузополучателя – ЧП Н.И.Лонькин, наименования товара – автомобильные антенны "BlackFox 20" и "BlackFox 40" [6];
- копии согласованных с ЧП Н.И.Лонькиным в 2003 году и с ООО "Мегапак" в 2003 году технических условий ТУ002-2003 на автомобильные антенны серии "BF MAXimum" (BF MAXimum 10, BF MAXimum 20, BF MAXimum 30, BF MAXimum 40, BF TURBO 065), разработанных лицом, подавшим возражение, и введенных в действие с 01.02.2003 [7];
- копия договора поставки №2003/12 от 13.02.2003 (действует до 13.02.2007), где в качестве поставщика указано лицо, подавшее возражение, покупателя – ООО "Мегапак", предмета договора – электротехнические изделия [8];

- копия выписки со счета за 10.02.2003 [9];
- копия платежного поручения №131 от 07.02.2003 по счету №5 от 14.11.2002 [10];
- копия счета-фактуры №5 от 13.02.2003 к платежно-расчетному документу №098 от 26.02.2002, где в качестве поставщика указано лицо, подавшее возражение, грузополучателя – ООО "Мегапак", наименования товара – автомобильные антенны "BlackFox 10", "BlackFox 20", "BlackFox 30", "BlackFox 40", "max 40", "TURBO" [11];
- копия накладной №5 от 13.02.2003, где в качестве поставщика указано лицо, подавшее возражение, грузополучателя – ООО "Мегапак", наименования товара – автомобильные антенны "BlackFox 10", "BlackFox 20", "BlackFox 30", "BlackFox 40", "max 40", "TURBO" [12];
- копия внутреннего приказа №12 от 15.01.2002 о разработке антенных полотен без использования фольгированного стеклотекстолита ввиду его подорожания [13];
- копия внутренней докладной от 10.01.2002 с предложением использовать следующие варианты изготовления приемного полотна антенны: 1. основа из ПВХ пленки, на которую наносится с помощью клея токопроводящий слой в виде алюминиевой фольги; 2. основа из ПВХ пленки, на которую наносится алюминиевая лента (скотч) на липкой основе [14];
- копия внутреннего приказа №14 от 19.01.2002 о использовании алюминиевой ленты (скотча) на клеевой основе [15];
- копия контракта №12 от 20.02.2002, где в качестве заказчика указано лицо, подавшее возражение, изготовителя – ООО "Балт", предмета контракта – изготовление вкладыша для автомобильной антенны в соответствии с оригинал-макетом заказчика и нарезка антенного приемного полотна, причем каждый конкретный объем работ в рамках

контракта, сроки его выполнения, технические условия, определяются отдельным двусторонним протоколом [16];

- копия заявки от 21.02.2002 (безадресной) лица, подавшего возражение, на изготовление приемного полотна, состоящего из пластика и алюминиевой ленты (скотча) на клеевой основе [17];
- копия протокола ООО "Балт" с сообщением о стоимости работ [18];
- копия заявки от 23.02.2002 (безадресной) лица, подавшего возражение, на изготовление приемного полотна [19];
- оригинал-макет вкладыша для автомобильной антенны [20];
- копия счета-фактуры №5 от 27.02.2002 без указания платежно-расчетного документа, где в качестве продавца указано ООО "Балт", грузополучателя – лицо, подавшее возражение, наименования товара – вкладыш "Антенна" и нарезка антенного приемного полотна [21];
- копия накладной №105 от 27.02.2002, где в качестве продавца указано ООО "Балт", грузополучателя – лицо, подавшее возражение, наименования товара – вкладыш "Антенна" и нарезка антенного приемного полотна [22];
- копии интернет-распечаток от 02.11.2006 с информацией о алюминиевых лентах (скотче) [23];
- копия ГОСТ 10316-78 "Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные" [24];
- копия статей из журналов "Электротехника" №9 и №12 за 2004 год и информацией о технологиях изготовления и характеристиках фольгированных гетинаксов и стеклотекстолитов [25].

По мотивам возражения патентообладателем представлен отзыв, в котором приведен анализ материалов [1] - [25].

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту,

правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон и 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).

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 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно - следственной связи с указанным результатом.

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

Анализ совокупности материалов [1] – [25], представленных в качестве доказательств применения в Российской Федерации приемного полотна автомобильной антенны, содержащего все признаки независимого пункта полезной модели по оспариваемому патенту, показал следующее.

Материалы [23]-[25] содержат лишь информацию о технологии изготовления и свойствах фольгированных материалов и металлической фольги на клеевой

основе.

Договоры поставки [2] и [8] имеют аналогичный текст и в качестве условий поставки предусматривают: "поставка каждой отдельной партии Продукции оформляется Сторонами дополнительными документами, которыми являются заказ покупателя (может быть оформлен посредством факсимильной связи, электронной почтой, либо устно по телефону), счет на оплату Продукции, выставляемый Поставщиком Покупателю, накладная, удостоверяющая факт передачи Продукции Поставщиком Покупателю и счет-фактура", а в качестве условий приема продукции: "подписанная сторонами накладная и ТУ свидетельствует о приемке Продукции ... Покупателем".

Однако к данным договорам не приложен полный комплект оговоренных выше документов.

Так, какие-либо оформленные заказы покупателя и счета на оплату продукции не приложены к договорам.

При этом к договору [2] от 29.11.2002 приложены: платежное поручение №676 от 21.11.2002 по оплате счета 18 от 14.11.2002 [3]; выписка со счета лица, подавшего возражение [4]; счет-фактура [6], выписанная на основании платежно-расчетного документа №098 от 26.02.2002 (а не по указанному выше номеру документа [3]); ТУ [7], введенные в действие в 2003 году.

Указанные материалы [3] и [6] не могут быть отнесены к договору [2], т.к. в нем не оговорено такое существенное условие, как возможность отнесения к нему ранее произведенных действий по заказу, отгрузке и оплате продукции. Документ [4] не содержит каких-либо реквизитов, позволяющих связать его с договором [2].

Кроме того, условия приема продукции покупателем по договору [2] также не могут считаться выполненными, поскольку антенны "BlackFox" по накладной [5] от 29.11.2002 не могли быть изготовлены по ТУ [7], введенным в действие с 2003 года (здесь следует заметить, что данные технические условия разработаны на антенны "BlackFox MAXimum" и "BlackFox TURBO").

Таким образом, факт выполнения договора [2] не подтверждается приложенными к нему документами.

К договору [8] от 13.02.2003 приложены: выписка со счета лица, подавшего возражение [9]; платежное поручение №131 от 07.02.2003 по оплате счета 5 от 05.02.2003 [10]; счет-фактура [11], выписанная на основании упомянутого выше платежно-расчетного документа №098 от 26.02.2002 (а не по указанному выше номеру документа [10]); ТУ [7], введенные в действие в 2003 году.

Указанные материалы [10] и [11] не могут быть отнесены к договору [8], т.к. в нем не оговорено такое существенное условие, как возможность отнесения к нему ранее произведенных действий по заказу, отгрузке и оплате продукции. Документ [9] не содержит каких-либо реквизитов, позволяющих связать его с договором [8].

Здесь целесообразно также отметить, что в накладной [12] указаны конкретные наименования антенн серии "BlackFox", не совпадающие с наименованиями, приведенными в ТУ [7], что ставит под сомнение относимость этих документов к одному и тому же договору.

Таким образом, факт выполнения договора [8] также не подтверждается приложенными к нему документами.

Что касается конструкции антенн, предлагаемых к продаже лицом, подавшим возражение, по договорам [2] и [8], то о ней можно судить лишь на основании материалов [7] и [13]-[17].

Контракт [16] предусматривает оказание услуг по изготовлению вкладышей для автомобильных антенн и нарезке представляемых заказчиком антенных полотен, однако не касается конструкции антенн и особенностей их изготовления, связанных со способом нанесения фольги на диэлектрик. Данный факт подтверждается и материалами [17] - [22].

При этом в заявке на нарезку полотна [17] к контракту [16] оговорена конструкция антенного полотна, содержащего диэлектрик и алюминиевый скотч на липкой (без конкретизации на какой именно) основе.

Однако наличие данной заявки [17], а также приказа [15] от 2002 года об использовании алюминиевой ленты (скотча) на клеевой основе, не исключают факт изготовления антенн по двум другим из указанных выше вариантов,

поскольку ТУ [7] от 2003 года предусматривают возможность производства антенн серии "BF MAXimum" в трех вариантах:

1) антенный вибратор изготавливается из фольгированного стеклотекстолита марки ФС1-35-07 по ГОСТ 10316-78;

2) антенный вибратор изготавливается нанесением на диэлектрическую подложку металлической фольги на клеевой основе;

3) антенный вибратор изготавливается нанесением на диэлектрическую подложку отдельного слоя клея "Момент", либо его аналогов.

Наличие приказа [13] о разработке антенных полотен без использования фольгированного стеклотекстолита ввиду его подорожания, а также докладной [14] свидетельствуют о том, что до января 2002 года изготавливались только антенны из фольгированных стеклотекстолитов (согласно материалам [1], антенны серии "BlackFox" предлагались к продаже уже и в 2001 году).

При этом, поскольку в договорах [2] и [8], последний из которых заключен 13.02.2003, не оговорено, антенны какой именно конструкции предполагалось поставлять покупателю, а на складе могли находиться как выпущенные в 2001-2002 годах антенны из фольгированного стеклотекстолита по ГОСТ 10316-78, так и антенны, изготовленные на основании любого из двух других вариантов по ТУ [7], судить о конкретной конструкции антенн, указанных в накладной [12], не представляется возможным.

Таким образом, анализ совокупности материалов [1] – [25], не подтверждает мнение лица, подавшего возражение, о факте применения охраняемой полезной модели в Российской Федерации, и, следовательно, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" в рамках данного возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2006, патент Российской Федерации на полезную модель №38083 оставить в силе.**



