

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 поступившее 21.04.2011 возражение Закрытого акционерного общества "Технопротект" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 63563, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 63563 на промышленный образец «Протектолайзер» выдан по заявке № 2006500603/49 с приоритетом от 09.03.2006 на имя ЗАО "КЭПТИВ НЕФТЕМАШ" (далее – патентообладатель) со следующим перечнем существенных признаков:

«Протектолайзер
характеризующийся:

- выполнением в виде корпуса, состоящего из двух полукольцевых элементов;
- выполнением прилегающих поверхностей полукольцевых элементов плоскими;
- выполнением в указанных поверхностях сквозных отверстий под крепежные элементы;

отличающийся:

- выполнением внутренних поверхностей полукольцевых элементов в форме полустегигранников;

- наличием у одного из полукольцевых элементов закругленной асимметричной крышки;
- наличием скобы для крепления кабеля к секции гидрозащиты;
- выполнением в крышке паза для скобы;
- выполнением в скобе и крышке симметрично расположенных отверстий под крепежные элементы;
- выполнением глубины паза в крышке большей высоты скобы для прохождения кабеля;
- наличием на торцевых поверхностях крышки наклонных фасок.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения лицо, подавшее возражение, указывает на то, что признаки промышленного образца по оспариваемому патенту присущи изделиям, описанным в ТУ 3639-002-72733599-2004: Протектор защиты тоководов УЭНЦ. Технические условия. – Утв. ЗАО «Технопротект» 02.08.2004; введ. 02.08.2004; зарег. Госстандарт РФ 05.08.2004 № 200/049322 (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что признаки, включенные в перечень существенных признаков по оспариваемому патенту и характеризующие «... выполнение прилегающих поверхностей полукольцевых элементов плоскими, а также выполнение различных отверстий под крепежные элементы, не участвуют в формировании внешнего вида изделия ..., т.к. ... скрыты от зрительного и эргономического восприятия ...». На основании этого в возражении сделан вывод о том, что данные признаки не являются существенными и не могут быть приняты во внимание при анализе патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, решение изделия по оспариваемому патенту не соответствует условию охраноспособности «новизна» в виду того, что все его существенные признаки известны из технических условий [1].

В отношении несоответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» в возражении отмечается, что «... может возникнуть недопонимание при идентификации ...» в технических условиях [1] признака, включенного в перечень существенных признаков по указанному патенту и характеризующего выполнение глубины паза в крышке большей высоты скобы для прохождения кабеля. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, «... особенностям изделия, которые описываются этими признаками, не присущ творческий характер ...».

Согласно возражению, сведения, содержащиеся в технических условиях [1], стали общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту «... в результате их регистрации в уполномоченном на это органе ...».

Кроме того, в возражении отмечается, что сведения об изделиях, описанных в технических условиях [1], также стали известны в результате использования данных изделий на территории Российской Федерации. В подтверждение данного мнения представлены следующие материалы:

- Паспорт «Протектор защиты кабельного удлинителя (токоввода) – ПЗТ (для УЭНЦ 5 и 5А габарита)» на 1 л. (далее – [2]);
- счет № 46 от 29.06.2005 на 1 л. (далее – [3]);
- товарная накладная № 77 от 22.07.2005 на 1 л. (далее – [4]);
- доверенность № 02062 от 19.07.2005 на 1 л. (далее – [5]);
- счет-фактура № 00000083 от 22.07.2005 на 1 л. (далее – [6]);
- платежное поручение № 729 от 08.07.2005 на 1 л. (далее – [7]);
- платежное поручение № 344 от 02.08.2005 на 1 л. (далее – [8]).

На заседаниях коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, также представлен еще ряд материалов:

- договор поставки № 40-57/565 от 08.06.2005 на 5 л. (далее – [9]);
- заявка на производство и отгрузку изделий № 57/382 от 28.06.2005 на 1 л. (далее – [10]);
- договор № НМ/ТП-1 от 27.05.2005 и спецификация №1 к нему на 6 л. (далее – [11]);
- счет № 44 от 17.06.2005 на 1 л. (далее – [12]);
- платежное поручение № 639 от 22.06.2005 на 1 л. (далее – [13]);
- платежное поручение № 190 от 05.07.2005 на 1 л. (далее – [14]);
- товарная накладная № 59 от 23.06.2005 на 1 л. (далее – [15]);
- счет-фактура № 00000063 от 23.06.2005 на 1 л. (далее – [16]);
- доверенность № 2278 от 23.06.2005 на 1 л. (далее – [17]);
- письмо от ЗАО «Технопротект» № 52/11 от 01.07.2011 на 1 л. (далее – [18]);
- письмо от ООО «АЛНАС» № 57/822 от 24.06.2011 на 1 л. (далее – [19]);
- ТУ 3639-001-72733599-2004: Протектор пружинный для защиты кабеля ПП-60, ПП-73, ПП-89, ПП-102, ППС-ЗМ60, ППС-ЗМ73, ППС-ЗМ89, ППС-ЗМ102. Технические условия. – Утв. ЗАО «Технопротект» 20.04.2004; введ. 26.04.2004; зарег. Госстандарт РФ 28.04.2004 № 200/048341, титульный лист и лист 3 (далее – [20]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил (10.06.2011) отзыв на данное возражение. Патентообладателем также было (15.06.2011) представлено дополнение к этому отзыву.

В указанных корреспонденциях патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным заключением.

Патентообладатель обращает внимание на то, что сведения, содержащиеся в технических условиях [1], не могут считаться общедоступными только в результате регистрации данных технических условий в Госстандарте России.

Также патентообладатель выражает сомнения в том, что «... указанное ТУ ... было зарегистрировано в законном порядке ...».

Дополнительно в отзыве патентообладателя обращается внимание на то, что паспорт [2] «... не содержит каких-либо дат, которые могли бы подтвердить, что именно этот паспорт прилагался к продукции, поставляемой в соответствии с договором ...» [9], а также на то, что технические условия [1] «... не содержат необходимых реквизитов, удостоверяющих факт изготовления продукции ...», поставленной по указанному договору [9].

Кроме того, по мнению патентообладателя, «... не представляется возможным признать факт открытого использования продукции ...», описанной в технических условиях [1], т.к. обозначения изделий при заказе, приведенные на листе 3 данных технических условий, не соответствуют условным обозначениям этих изделий, приведенным в графе «наименование и обозначение продукции» каталожного листа, приложенного к техническим условиям [1].

Также, по мнению патентообладателя, «... имеется существенная разница в пластической проработке элементов ...» промышленного образца по оспариваемому патенту и изделий, описанных в технических условиях [1].

Так, согласно отзыву на возражение, в технических условиях [1] «... защитный экран, выполненный в виде скобы ... имеет удлиненную форму ...», а скоба в решении изделия по оспариваемому патенту «... выполнена в виде узкой П-образной полосы ...».

В отзыве патентообладателя также указывается, что в отличие от решения по техническим условиям [1] в оспариваемом патенте «... верхнее полукольцо выглядит массивным ...».

К отзыву патентообладателя приложен следующий материал: Общие требования к эксплуатации протектолайзеров. Инструкция: П4-03 С-010 Р-001 Т-004 ЮЛ-99; – Утв. ООО «РН-Юганскнефтегаз» 03.07.2007; введ. 01.07.2007 (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия промышленного образца по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4813 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты

приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с пунктом 3.2.1 Правил ПО изображения изделия должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.3.4.4 Правил ПО сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями. Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту 1 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4.1 Правил ПО перечень существенных признаков промышленного образца должен включать совокупность существенных признаков, определяющих указанные заявителем эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 6 пункта 3.4.1 Правил ПО признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами

представленного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.4 Правил ПО при проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается, соблюдено ли условие возможности идентификации содержащихся в нем признаков в соответствии с подпунктом (6) пункта 3.4.1 Правил ПО. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (6) пункта 3.4.1 Правил ПО, но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак и использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ПО промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ПО промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего

вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца их влияние на указанные им особенности этого изделия. При этом промышленный образец признается несоответствующим условию оригинальности на вышеизложенных основаниях в следующих случаях:

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения);

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер.

При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 21.3 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 21.3 Правил ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали

общедоступными.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков приведенного выше перечня существенных признаков.

При анализе доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, было установлено следующее.

Сведения, содержащиеся в технических условиях [1], несмотря на мнение лица, подавшего возражение, не могут быть признаны общедоступными в результате их регистрации в уполномоченном на это органе.

Так в возражении не было приведено каких-либо сведений, подтверждающих возможность ознакомления любого лица законным путем с данными техническими условиями [1]. В частности, лицом, подавшим возражение, не было приведено документального подтверждения, например, общедоступного депонирования технических условий [1] в уполномоченном на это органе, либо иного раскрытия содержащихся в них сведений. Необходимо отметить, что штамп на титульном листе технических условий [1] о регистрации и внесении в реестр каталожного листа продукции не подтверждает общедоступности содержащейся в данных технических условиях информации. Т.к. в соответствии с пунктами 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, принятых и введенных в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика и объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника

информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Анализ материалов [2] – [10] и [18] – [20] совместно с техническими условиями [1] показал следующее.

Материалы [3] – [8] и [10] подтверждают факт исполнения обязательств по договору поставки [9] до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом упоминание в договоре [9] и относящихся к нему материалах одних и тех же изделий (ПЗТ№1, ПЗТ№2, ПЗТ№3, ПЗТ№4) указывает на ошибку, допущенную при приведении в договоре [9] номера технических условий [20], относящихся к иным изделиям. Об ошибочности указания в договоре [9] номера технических условий [20] вместо номера технических условий [1] дополнительно свидетельствуют письма [18] и [19]. Кроме того, в паспорте [2] имеется прямое указание на то, что изделия ПЗТ№1, ПЗТ№2, ПЗТ№3 и ПЗТ№4 изготавливаются в соответствии с техническими условиями [1].

Таким образом, можно констатировать, что сведения об изделиях ПЗТ№1, ПЗТ№2, ПЗТ№3, ПЗТ№4, содержащиеся в технических условиях [1], стали известны в результате использования данных изделий, т.е. могут быть отнесены к общедоступным сведениям на дату приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту и использованы для целей проверки соответствия его условиям патентоспособности.

Об общедоступности сведений об изделиях ПЗТ№1, ПЗТ№2, ПЗТ№3 и ПЗТ№4 до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту дополнительно свидетельствует факт исполнения договора [11], подтвержденный материалами [12] – [17].

Что касается мнения патентообладателя о наличии ошибок в оформлении, а также сомнений в законности регистрации технических условий [1], то подобные доводы не опровергают факта использования на территории Российской Федерации изделий, описанных в технических

условиях [1]. Тоже касается и отсутствия в паспорте [2] дат, позволяющих, согласно доводам патентообладателя, утверждать, что описываемая в нем продукция продавалась в соответствии с договором [9].

Следует отметить, что исполнение договоров [1] и [11], подтверждает введение в гражданский оборот всех изделий, наименования которых приведены в технических условиях [1].

Анализ внешнего вида протектолайзеров, а также их описания, приведенных в технических условиях [1], показал следующее.

Основными композиционными элементами протектолайзеров, представленных в технических условиях [1], также как и в изделии по оспариваемому патенту, являются корпус, состоящий из двух полукольцевых элементов, и ассиметричная крышка у одного из этих полукольцевых элементов.

Согласно техническим условиям [1], ассиметричные крышки протектолайзеров образованы козырьками, которые «...выполнены закругленными в поперечном и продольном направлении, причем закругления образованы фасками ...». Указанное свидетельствует о том, что изделиям, выполненным в соответствии с этими техническими условиями, присущи признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения ассиметричной крышки закругленной и наличия на ее торцевых поверхностях наклонных фасок.

При этом технические условия [1] содержат сведения, в частности, о протектолайзерах, которые, также как и изделие по оспариваемому патенту, состоят из полукольцевых элементов с внутренней поверхностью имеющей форму полустигматических.

Согласно приведенным в технических условиях [1] графическим изображениям (см., например, фиг. 2.1), прилегающие поверхности полукольцевых элементов корпуса выполнены плоскими и в этих поверхностях образованы сквозные отверстия под крепежные элементы, а также имеются отверстия под крепежные элементы, симметрично

расположенные в скобе и крышке, т.е. как это выполнено и в решении изделия по оспариваемому патенту.

Крепление кабеля к секции гидрозащиты, в соответствии с текстовой информацией на странице 4 технических условий [1], осуществляется с помощью защитного экрана, который «... размещен в пазу ... и выполнен в виде скобы ...», т.е. также, как это описывается в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту. При этом в отношении довода патентообладателя о различной ширине скоб для крепления кабеля в изделиях по техническим условиям [1] и оспариваемому патенту, следует отметить, что в перечне по оспариваемому патенту отсутствует признак, относящийся к ширине скобы. То же можно сказать и о доводе патентообладателя в отношении большей массивности верхнего полукольца в изделии по оспариваемому патенту.

Что касается признака промышленного образца по оспариваемому патенту, включенного в перечень его существенных признаков и характеризующего выполнение «... глубины паза в крышке большей высоты скобы для прохождения кабеля...», то необходимо отметить следующее.

На странице 4 технических условий [1] имеется указание на то, что «... глубина паза X1 превышает высоту скобы X2 ...». Однако согласно изображениям на странице 5 технических условий [1] под высотой скобы, по всей видимости, понимается высота зазора для прохождения кабеля, образованного между этой скобой и корпусом протектолайзера. При этом глубина паза в этом корпусе меньше полной высоты скобы, в результате чего скоба незначительно выступает над корпусом протектолайзера.

Под признаком «высота скобы для прохождения кабеля» в оспариваемом патенте, согласно имеющемуся в нем изображениям изделия, подразумевается полная высота скобы, т.к. на указанных изображениях отчетливо видно, что верхняя часть скобы, размещенной в пазе, незначительно утоплена по отношению к верхней части корпуса.

Учитывая сказанное, признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение «... глубины паза в крышке большей высоты скобы для прохождения кабеля...», нашедшие отражение на его изображениях, могут быть признаны отличительными от известного из технических условий [1] решения изделия.

Вышеизложенное указывает на то, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Однако указанные отличительные особенности внешнего вида промышленного образца по оспариваемому патенту не являются доминирующими при формировании зрительного образа изделия и не позволяют зрительно отличить его от известного протектолайзера. Таким образом, технические условия [1] описывают решение изделия, сходное до степени смешения с изделием по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении инструкции [21] целесообразно отметить следующее. Данная инструкция [21] выпущена позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. Также в возражении не приведено документального подтверждения того, что инструкция [21] имеет какое-либо отношение к изделиям, введенным в гражданский оборот в соответствии с договорами [1] и [11].

Таким образом, указанная инструкция [21] не может быть принята к рассмотрению при анализе патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Что касается особого мнения, поступившего от патентообладателя

05.07.2011, то необходимо отметить следующее.

Патентообладатель не опровергает факт применения на территории Российской Федерации изделий ПЗТ№1, ПЗТ№2, ПЗТ№3 и ПЗТ№4, выполненных в соответствии с техническими условиями [1].

При этом мнение патентообладателя об отсутствии в технических условиях [1] двух признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, характеризующих наличие у протектолайзера скобы для крепления кабеля и наклонных фасок на торцевых поверхностях его крышки, было проанализировано выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец №63563 признать недействительным полностью.