

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, поступившее 21.05.2010 от ООО «Киа Моторс Рус» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 36274, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 36274 на полезную модель «Листовой материал», обладателем исключительного права на которую в настоящее время является Дискоунт Провайдер оф США Инк. (далее - патентообладатель), выдан по заявке № 2003135079/22 с приоритетом от 09.12.2003, со следующей формулой полезной модели:

«1. Листовой материал, выполненный таким образом, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, и граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде элементов конических сечений, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде, по крайней мере, двух различных по длине элементов различных гипербол с различными значениями эксцентриситетов.

2. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что отношение длины большего элемента гиперболы к длине меньшего элемента гиперболы составляет величину от 1,001 до 1000, и/или отношение большего значения эксцентриситета гиперболы к

меньшему значению эксцентриситета гиперболы составляет величину от 1,001 до 1000000.

3. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении по всей длине поперечного сечения или на одном из участков поперечного сечения листовой материал выполнен с переменным по длине поперечного сечения поперечным размером сечения (с переменной толщиной по длине сечения).

4. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении на одном из участков листовой материал выполнен деформированным.

5. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении вся граница поперечного сечения выполнена в виде элементов конических сечений или участок границы протяженностью от 0,01 до 0,99 протяженности границы поперечного сечения выполнен в виде элементов конических сечений».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту была известна на дату приоритета указанного патента из уровня техники, а именно из сведений, ставших общедоступными в результате применения на территории Российской Федерации средств того же назначения, что и оспариваемая полезная модель. Согласно возражению, факт открытого использования на территории Российской Федерации подтверждают следующие материалы:

- паспорт транспортного средства серии 39 ЕТ номер 755635 (далее [1]);
- каталожные данные поставщика крыла с каталожным номером 663213С210 (далее [2]);
- периодическое издание «Авторыю», №12, 2001 г. (далее [3]);

- паспорт транспортного средства серии 77 ТМ номер 014768 (далее [4]);
- каталожные данные поставщика крыла с каталожным номером ОК2АС52211А (далее [5]);
- периодическое издание «Авторевю», №20, 2003 г. (далее [6]);
- заключение из материалов судебного дела №А56-12263/2010 (далее [7]);
- заключение Российской Инженерной Академии о результатах исследования геометрических форм (далее [8]);
- чертеж автомобильного крыла модели 66321 – 3С210 (далее [9]);
- чертеж автомобильного крыла модели ОК2АС52211А (далее [10]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 17.11.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что представленные лицом, подавшим возражение материалы не содержат информации о всех существенных признаках полезной модели по оспариваемому патенту и не подтверждают общедоступность сведений до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

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 (09.12.2003), а также с учетом даты подачи возражения в палату по патентным спорам, правовая база включает упомянутый выше Кодекс, 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 полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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 19.3 Правил 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.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия.

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса, выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Согласно пункту 3 статьи 1398 Кодекса, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или вступившего в законную силу решения суда.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса, признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Согласно пункту 6.3 Правил ППС, решение палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, показал следующее.

Патент на полезную модель № 36274 на дату подачи возражения – 21.05.2010 действовал с приведенной выше формулой изобретения.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам 14.09.2010. В ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью предоставления документов, подтверждающих факт использования средств того же назначения, что и оспариваемая полезная модель на территории Российской Федерации.

Новое заседание коллегии было назначено на 17.11.2010, на котором от лица, подавшего возражение, поступило еще одно ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью проведения коллегии после заседания Арбитражного суда, на котором будут исследованы материалы, которые в рамках настоящего возражения смогут подтвердить факт открытого использования. Заседание коллегии было перенесено на 18.01.2011.

При этом в палату по патентным спорам поступило еще одно возражение от 17.09.2010 против выдачи патента № 36274 на полезную модель. Рассмотрение данного возражения было назначено на 17.11.2010.

По результатам рассмотрения возражения от 17.09.2010, Роспатентом было вынесено решение, утвержденное руководителем Роспатента (14.12.2010), которым патент № 36274 был признан недействительным полностью.

Таким образом, поскольку решение вступает в силу с даты его утверждения, на дату проведения заседания коллегии (18.01.2011) по рассмотрению возражения от 21.05.2010, патент № 36274 был признан недействительным полностью.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

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

прекратить делопроизводство по возражению от 21.05.2010.