

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 «Ай-Пласт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 12.12.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №101123, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №101123 на полезную модель «Упругая опора противоскольжения» выдан по заявке №2010141224/11 с приоритетом от 07.10.2010 на имя Камаева А.В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Упругая опора противоскольжения, содержащая упругий элемент, выполненный из эластомера и состоящий из верхней и нижней частей разного диаметра, отличающаяся тем, что между верхней и нижней частями выполнена канавка, причем верхняя часть выполнена с внутренней конической полостью, а нижняя часть - сплошной.

2. Упругая опора противоскольжения по п. 1, отличающаяся тем, что меньший диаметр конуса наружной поверхности верхней части находится у ее торцевой поверхности.

3. Упругая опора противоскольжения по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя полость верхней части выполнена конической.

4. Упругая опора противоскольжения по п. 1, отличающаяся тем, что канавка имеет прямоугольное сечение.

5. Упругая опора противоскольжения по п. 1, отличающаяся тем, что нижняя часть выполнена со скругленными углами».

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 условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все признаки, характеризующие полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента известны из технического решения – заглушка по чертежу №1.3.006.000 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, сведения о заглушке по чертежу [1] стали общеизвестны в результате применения заглушки на территории Российской Федерации.

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

- договор поставки №248 от 06.06.2008 и протокол №1 к данному договору (далее – [2]);
- спецификация на поставку заглушек 1.3.006.000 (далее – [3]);
- платежное поручение №9291 от 25.12.2009 (далее – [4]);
- товарная накладная №267 от 07.12.2009 (далее – [5]);
- Политехнический словарь, «БСЭ», Москва 2000 г., с. 611 (далее – [6]);
- договор поставки №77 от 01.01.2010 и Приложение №1 (далее – [7]);
- товарная накладная №272 от 18.01.2010 (далее – [8]);
- платежное поручение №163 от 28.01.2010 (далее – [9]);
- акт сверки (далее – [10]).

В палату по патентным спорам 08.02.2013 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что чертежи, приложенные к договорам [2] и [7], были разработаны позднее даты составления упомянутых договоров, следовательно, они не могли содержаться в приложениях к договорам [2] и [7].

Для подтверждения данных доводов патентообладателем представлено письмо №1416/IP-01 от 07.10.2010 с приложенным чертежом (далее – [11]) и письмо №1512/IP-01 от 29.10.2010 (далее – [12]).

По мнению патентообладателя, текст договора [7] «имеет следы редактирования», а именно удалены отступы между заголовками 2 и 3 и подпунктами 2.1 и 3.1 соответственно.

Для подтверждения этого мнения патентообладателем представлен договор поставки №181 от 24.02.2010 (далее – [13]).

Также в отзыве указано, что в качестве товара в накладных [5] и [8] указана «Заглушка 1.3.2006.000», в договорах [2], [7] и приложенных к ним чертежам, а также спецификации [3] - «Заглушка 1.3.006.000».

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, был представлен Словарь русского языка, издательство «Русский язык» полиграфресурсы, Москва 1999 г., том 4, статья «сплошной» (далее - [14]).

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.

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 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.

В соответствии с подпунктом (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.

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 патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как отмечено в возражении, все признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента присущи заглушке по чертежу [1].

В соответствии с договором [2] и приложенными к нему Протоколом №1, чертежом [1] и спецификацией [3], а также согласно договору [7] в качестве объекта поставки указаны «заглушки по чертежу №1.3.006.00».

Однако, согласно накладным [5] и [8], которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают исполнение договоров [2] и [7] в качестве товара указана «заглушка 1.3.2006.000», т.е. заглушка с другим артиклем.

Платежные поручения [4], [9] и акт сверки [10] не содержат сведений, позволяющих корреспондировать их с договорами [2] и [7].

Словари [6] и [14] представлены для сведения.

Таким образом, в возражении не содержится документов, подтверждающих факт исполнения договоров [2], [7] и, следовательно, применения на территории Российской Федерации заглушки по чертежу №1.3.006.000.

В связи с вышеизложенным документы [11] и [12], представленные патентообладателем, не анализировались.

Относительно доводов патентообладателя касающихся наличия в договоре [7] «следов редактирования» и неправомерности указания чертежей [1] в качестве приложений к договорам поставки [2] и [7], необходимо отметить, что данные вопросы не относятся к компетенции палаты по патентным спорам.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №101123 оставить в силе.