

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 Пушкина С. В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 05.07.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №89061, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №89061 на группу полезных моделей «Корпус глиссирующего или полуглиссирующего судна (варианты)» выдан по заявке №2009128634/22 с приоритетом от 27.07.2009 на имя ЗАО «Вельбот» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Корпус глиссирующего или полуглиссирующего судна, включающий днище, бортовую обшивку и транцевую корму, причем бортовая обшивка имеет уступообразный профиль, линии выступов и впадин которого эквидистантны кромке бортовой обшивки, примыкающей к палубе, отличающийся тем, что профиль бортовой обшивки выполнен холодной прокаткой, а транцевая корма образована из пластин, составляющих ломаную и выпуклую по отношению к кокпиту поверхность и имеет в плане форму равнобокой трапеции.

2. Корпус судна по п. 1, отличающийся тем, что бортовая обшивка выполнена из алюминиево-магниевого сплава, содержащего до 5% магния.

3. Корпус глиссирующего или полуглиссирующего судна, включающий днище, бортовую обшивку и транцевую корму, причем бортовая обшивка имеет уступообразный профиль, линии выступов и впадин которого эквидистантны кромке бортовой обшивки, примыкающей к палубе, отличающийся тем, что профиль бортовой обшивки выполнен холодной прокаткой, транцевая корма образована из пластин, составляющих ломаную и выпуклую по отношению к кокпиту поверхность, а бортовая обшивка плавно сопряжена с пластинами транцевой кормы таким образом, что образует примыкающий к месту сопряжения участок выпуклой по отношению к кокпиту поверхности с кривизной, превышающей кривизну остального участка бортовой обшивки.

4. Корпус судна по п. 3, отличающийся тем, что бортовая обшивка выполнена из алюминиево-магниевого сплава, содержащего до 5% магния».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что сведения о корпусах судов, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, стали известны в результате открытого использования на территории Российской Федерации судов аналогичной конструкции, а именно:

- моторная лодка «Вельбот-42»;
- моторная лодка «Вельбот-45»;
- моторная лодка «Windboat-47».

В подтверждение данных доводов в возражении представлены

следующие материалы:

- документы, относящиеся к ООО «ВМС»Литек-НН» (далее – [1]);
- Сертификат соответствия № РОСС RU.МП10.В00832, срок действия с 14.03.2007 по 13.03.2010, и приложения к нему №1263970 и №1263971 (далее – [2]);
- договор аренды от 01.04.2008 и акт приема-передачи части нежилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права (далее – [3]);
- договор аренды от 01.03.2009 и акт приема-передачи части нежилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права (далее – [4])
- плазовый альбом 42-100-00 (далее – [5]);
- техническая документация, относящаяся к моторной лодке «Вельбот-42К» (далее – [6]);
- техническая документация, относящаяся к моторной лодке «Вельбот-42» (далее – [7]);
- техническая документация, относящаяся к моторной лодке «Вельбот-45» (далее – [8]);
- лицензионный договор №3 на использование товарного знака от 14.03.2008, технические требования к товару, акт приемки-передачи технической документации по моторным лодкам «Вельбот-42» и «Вельбот-45», свидетельство на производство и распространение моторных лодок «Вельбот-42» и «Вельбот-45» (далее – [9]);
- товарная накладная №44 от 01.11.2008, счет-фактура №00000044 от 01.11.2008, выписка по счету за 14.11.2008, платежное поручение №140 от 14.11.2008, выписка по счету за 13.11.2008, платежное поручение №139 от 13.11.2008, выписка по счету за 05.11.2008, платежное поручение №138 от 29.10.2008 (далее – [10]);
- товарная накладная №22 от 13.05.2009, счет-фактура №00000022 от 13.05.2009, выписка по счету за 18.05.2009, платежное поручение №614 от

18.05.2009 (далее – [11]);

- товарная накладная №11 от 02.03.2009, счет-фактура №00000011 от 02.03.2009, выписка по счету за 04.03.2009, платежное поручение №26 от 03.03.2009, выписка по счету за 26.02.2009, платежное поручение №25 от 25.02.2009 (далее – [12]);

- акт приема-передачи технической документации от 16.04.2009 (далее – [13]);

- техническая документация на моторные лодки «Windboat-47» и «Windboat-47DC» (далее – [14]);

- Сертификат соответствия № РОСС RU.МП14.В00487 срок действия с 15.04.2009 по 14.04.2012 (далее – [15]);

- товарная накладная №20 от 30.04.2009, счет-фактура №00000020 от 30.04.2009, (далее – [16]);

- выписка по счету за 25.05.2009, платежное поручение №191 от 25.05.2009, выписка по счету за 22.05.2009, платежное поручение №188 от 22.05.2009 (далее – [17]).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными, т.к. не находятся в причинно-следственной связи с техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту.

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

На заседании коллегии представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении. По мнению патентообладателя, документы [1]-[17] в совокупности не подтверждают того, что сведения о моторных лодках «Вельбот-42» и «Вельбот-45» стали общедоступны широкому кругу лиц в результате их применения на территории Российской Федерации. По мнению

патентообладателя, в возражении содержатся документы, подтверждающие производство и продажу моторных лодок «Windboat-47», однако идентичность конструкции корпуса указанной лодки и корпусов судов по независимым пунктам 1 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту для патентообладателя неочевидна.

К отзыву приложены договоры купли-продажи доли в уставном капитале №082243 и №082248 от 19.10.2009 (далее – [18]).

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 группы полезных моделей 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Согласно подпункту (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.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на

изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, с которой выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей (независимые пункты 1 и 3 формулы) по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Относительно устройства по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В соответствии с документами (товарная накладная, счет-фактура) [16] ООО «ВМС «Литек-НН» продало ООО АТЛАНТИДА моторную лодку «Windboat-47» 30 апреля 2009 года. Также факт продажи моторных лодок «Windboat-47» подтверждается документами (товарная накладная, счет-фактура, выписка по счету, платежное поручение) [11], согласно которым ООО «ВМС «Литек-НН» продало Торговому дому «Марин-Аква Трейд» моторные лодки «Windboat-47» 13 мая 2009 года.

Согласно технической документации [14] моторная лодка «Windboat-47» относится к глиссирующим судам, и содержит корпус, включающий днище, бортовую обшивку и транцевую корму, причем бортовая обшивка имеет уступообразный профиль, линии выступов и впадин которого эквидистантны кромке бортовой обшивки, примыкающей к палубе, при этом профиль бортовой обшивки выполнен холодной прокаткой, а транцевая корма образована из пластин, составляющих ломаную и выпуклую по отношению к кокпиту поверхность и имеет в плане форму равнобокой трапеции.

Таким образом, до даты приоритета группы полезных моделей по

оспариваемому патенту в результате открытого использования стали известны сведения о моторной лодке «Windboat-47», содержащей все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Относительно устройства по независимому пункту 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Выше было отмечено, что общедоступность сведений о моторной лодке «Windboat-47» подтверждают документы [16], [11]

Согласно технической документации [14] моторная лодка «Windboat-47» относится к глиссирующим судам, и содержит корпус, включающий днище, бортовую обшивку и транцевую корму, причем бортовая обшивка имеет уступообразный профиль, линии выступов и впадин которого эквидистантны кромке бортовой обшивки, примыкающей к палубе, при этом профиль бортовой обшивки выполнен холодной прокаткой, транцевая корма образована из пластин, составляющих ломаную и выпуклую по отношению к кокпиту поверхность.

Корпус по независимому пункту 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от моторной лодки «Windboat-47» по технической документации [14] тем, что бортовая обшивка корпуса плавно сопряжена с пластинами транцевой кормы таким образом, что образует примыкающий к месту сопряжения участок выпуклой по отношению к кокпиту поверхности с кривизной, превышающей кривизну остального участка бортовой обшивки.

При этом необходимо отметить, что признаки: «бортовая обшивка корпуса плавно сопряжена с пластинами транцевой кормы таким образом, что образует примыкающий к месту сопряжения участок выпуклой по отношению к кокпиту поверхности с кривизной, превышающей кривизну остального участка бортовой обшивки» независимого пункта 3 формулы полезной модели

по оспариваемому патенту не присущи также моторным лодкам «Вельбот 42К» по технической документации [6], «Вельбот-42» по технической документации [7], «Вельбот-45» по технической документации [8].

В связи с указанным выше, анализ документов, доказывающих общедоступность сведений о моторных лодках «Вельбот 42К», «Вельбот-42», «Вельбот-45» нецелесообразен.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

На основании изложенного, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели.

На заседании коллегии была представлена скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту, из которой исключены независимый пункт 1 и зависимый пункт 2 приведенной выше формулы. При этом, как было установлено выше, независимый пункт 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №89061 признать недействительным частично, и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, уточненной на заседании коллегии.