

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2017 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 АО «Мотопирс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.05.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №122342, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №122342 на полезную модель «Съемный коврик водительского места транспортного средства» выдан по заявке №2011150646/11 с приоритетом от 13.12.2011 на имя ООО «Новлайн» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное

несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из устройства – «коврик в салон 3D Hyundai Solaris (10-)», сведения о котором стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- Контракт №643/46535568/16 (далее – [1]);
- Акт экспертизы №144.11.02040 от 31.10.2011 (далее – [2]);
- Таможенная декларация на товары от 31.10.2011 (далее – [3]);
- Товарная накладная №003018 от 08.12.2011 (далее – [4]).
- Протокол нотариального осмотра сайтов www.shop-locker.ru, http://web.archive.org/web/20111025143206/http://www.shop-locker.ru/produkt/kovriki_v_salon/, <http://solaris-forum.ru/threads/kovriki-ot-kompanii-l-locker.313/> от 04.04.2017 (далее – [5]);
- Письмо от АО «Регистратор Р01»(далее – [6]);
- RU 376237 06.07.2007 (далее – [7]);
- Исковое заявление ООО «Новлайн» (патентообладателя) к АО «Мотопирс» (лицу, подавшему возражение) о защите исключительного права на полезную модель по патенту РФ №122342 (далее – [8]);
- Заключение об использовании полезной модели по патенту РФ №122342 (далее – [9]);
- Отчет об испытаниях автомобильных ковров водительского места (далее – [10]);
- Словарно-справочные материалы (далее – [11]);
- Письмо АО «Мотопирс» (далее – [12]);
- Товарная накладная ТН00005100 от 21.07.2016 (далее – [13]);

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 19.06.2017.

В отзыве патентообладатель указал, что в материалах [1]. [2] и [4] не указаны признаки, характеризующие форму и материал коврика по оспариваемому патенту. Что касается таможенной декларации [3], то в отношении нее патентообладатель указывает, что в этом документе поставляемый товар имеет другое название, а именно «коврики в багажник и салон для легковых автомобилей». По мнению патентообладателя, протокол осмотра сайтов [6] подтверждает наличие в сети Интернет указанных в этом протоколе сведений на дату проведения осмотра (04.04.2017). Кроме того, в отзыве отмечено, что сведения, хранящиеся на сервере Интернет-архива archive.org не являются документальным подтверждением даты помещения информации в электронную среду на сайт www.shop-locker.ru. Причем патентообладатель указывает на то, что дата, назначаемая архивом, применяется к HTML- файлу, но не к связанным с ними изображениям. То есть изображения, появляющиеся на распечатанной странице сайта, могут быть внесены в архив не на ту же дату, что и сам файл. В отзыве указано, что представленные в отчете фотографии с изображениями внешнего вида коврика были размещены на сайте с 16.07.2012 по 18.07.2012 (уже после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту).

По мнению патентообладателя, документальным подтверждением даты помещения сведений о ковриках для автомобилей в электронную среду является справка от провайдера, которая не приведена в возражении.

В отношении представленного в возражении отчета об испытаниях автомобильных ковров водительского места [10] патентообладатель считает, что образец для исследования был изготовлен после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (а именно в 2016 году).

На заседании коллегии, состоявшемся 28.06.2017, лицо, подавшее возражение, представило пояснения к возражению, в которых были повторены

доводы возражения. Кроме того, в данных пояснениях также обращается внимание на то, что дата помещения документов на сайты автоматически фиксируется на сервере Интернет-архива archive.org, что подтверждено протоколом осмотра, приведенным в возражении. Следовательно отсутствует необходимость дублировать данную информацию обращением к провайдеру. При этом лицо, подавшее возражение, также отмечает, что в приведенных в возражении сведениях из Интернет не говорится об изготовлении ковриков из термоэластичных материалов, а употребляются лишь термины-синонимы.

Вместе с вышеуказанными пояснениями лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- Постановление президиума суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 по делу №СИП-245/2016(далее – [14]);
- Постановление суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А40-17543/2013 (далее – [15]);
- Сведения из Интернет, раскрывающие термин «условия поставки FCA Инкотермс» (далее – [16]);
- Сведения от разработчика о редактировании страницы сети Интернет с названием «коврики в салон», размещенной по адресу «shop-locker.ru» (далее – [17]).

На заседании коллегии, проходившем 04.07.2017, патентообладатель представил «отзыв на пояснения к возражению», к которому были приложены следующие материалы:

- Протокол осмотра нотариусом содержания сайта «shop-locker.ru» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования по адресу «archive.org» (далее – [18]);
- Энциклопедия полимеров. Издательство «Советская Энциклопедия», том 3, стр. 1022, 1024, 1026, 1028 (далее – [19]);
- Сведения из Интернет «Резиновые коврики (полимерные автоковрики) для Ravon R4 (далее – [20]).

В данном отзыве указано, что сведения [17], приведенные в пояснениях к возражению, раскрывают даты редактирования содержания раздела «коврики в салон», но не содержат информации о том, какие именно изменения были внесены в тест. При этом в материале [17] содержится информация о том, что с 01.09.2011 по 05.11.2013 в страницу «коврики в салон» не вносились изменения, однако повторный протокол осмотра нотариусом содержания сайта «shop-locker.ru» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования по адресу «archive.org» показал, что под фотографиями данной страницы были удалены названия. Таким образом, по мнению патентообладателя, факт внесения изменений в страницу «Коврики в салон», не отраженных в сведениях [17] свидетельствует о том, что информация в указанных сведениях является неполной, недостоверной и, следовательно, не соответствует действительности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.12.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 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.

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 (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 является:

- 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;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной

электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Существо полезной модели по оспариваемому патенту выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В контракте [1], представленном в возражении, указано, что фирма ЗАО «Мотопирс», зарегистрированная в Российской Федерации (далее - продавец) и фирма ООО «Винлада», зарегистрированная на территории Украины (далее – покупатель) продал до даты приоритета (07.10.2011) товар, ассортимент и цена которого была указана в Приложениях к данному контракту, не представленных с возражением.

При этом, в соответствии с пунктами 1.2 и 2.1 контракта [1] товар поставлялся с территории Российской Федерации в страну назначения – Украину «на условиях FCA Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Верея, ул. Центральная, д. 39 А (Международные правила ICOTERMS 2010)».

При этом общеизвестно, что «FCA» (от англ. Free Carrier) или «Франко-перевозчик» является широко используемым в международной торговле термином, включённым в Инкотермс (Международный свод правил по трактованию широко используемых терминов в области внешней торговли). Данный термин означает, что продавец выполняет своё обязательство по поставке, когда он поставляет товар, очищенный от пошлин на экспорт, перевозчику, назначенному покупателем, в указанном месте. Причем факт успешного прохождения таможенной очистки товара, произведенного в соответствии с контрактом [1], и получения разрешения Федеральной таможенной службой Российской Федерации к его выпуску через границу

Российской Федерации на территорию Украины подтверждает грузовая таможенная декларация Российской Федерации [3]. Так, в графе 44 данной декларации содержатся сведения о том, что выпускаемый через границу товар был произведен и подготовлен к продаже в соответствии с несколькими контрактами, в том числе и контрактом [1]. В графе 8 грузовой таможенной декларации [3] указано, что получателем товара является украинская фирма ООО «Винлада», расположенная по адресу - Украина, 21022, Винница, ул. Тарногородского, д. 21. Здесь важно подчеркнуть, что согласно грузовой таможенной декларации [3], для поставки на Украину предназначались коврики в салон автомобиля Hyundai Solaris - «коврики в салон Hyundai Solaris (10-)», название которых не совпадает с названием, указанным в возражении (см. страницу 5 грузовой таможенной декларации [3]).

В отношении представленного в возражении акта экспертизы [2] необходимо отметить, что он свидетельствует лишь о намерении фирмы экспортера - ЗАО «Мотопирс» поставлять товар - коврики для автомобиля, в том числе и коврики в салон автомобиля Hyundai Solaris с названием – «3 D Hyundai Solaris (10-)» украинской фирме импортеру – ООО «Винлада».

Что касается имеющейся в возражении товарно-транспортной накладной [4], то она не может быть принята в качестве документа, доказывающего факт поставки товара, произведенного в соответствии с контрактом [1], поскольку не содержит дат отпуска и приема проданного товара.

Таким образом, документы [1] - [3] в совокупности не подтверждают того, что коврики в салон автомобиля Hyundai Solaris с названием – «3 D Hyundai Solaris (10-)» были проданы украинской фирме импортеру – ООО «Винлада».

При этом следует отметить, что в соответствии с действующим на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, законодательством уровень техники включает ставшие общедоступными до даты ее приоритета сведения о применении средств того же назначения в Российской Федерации (см. п.п. 2.2. пункта 9.4. Регламента ПМ).

Однако, из вышеуказанных документов [1] - [3], приведенных в возражении, следует, что поставляемый товар - «коврики в салон Hyundai Solaris (10-)» предназначался для применения на территории другой страны - Украины, а не Российской Федерации.

На основании сказанного выше можно резюмировать, что документы [1] - [3] в совокупности не подтверждают факт использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту как «ковриков в салон 3 D Hyundai Solaris (10-)», так и ковриков «ковриков в салон Hyundai Solaris (10-)».

В отношении источников информации [6] - [12], приведенных в возражении, необходимо отметить следующее.

Письма [6] и [12], исковое заявление [8], заключение [9], отчет об испытаниях [10] и товарная накладная [13] имеют более поздние даты, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Документ [8] представляет собой товарный знак Российской Федерации, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и не содержит каких-либо сведений о технической сущности вышеуказанных ковриков. Словарно-справочные материалы [11] включают в себя информацию о терминах «термоэластопласты» и «уретановые полимеры».

Что касается источников [14] - [17] приведенных в пояснениях к возражению, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 28.06.2017. то материалы [14] и [15] представляют собой постановления судов, не имеющих какого-либо отношения к полезной модели по оспариваемому патенту, сведения [17] являются информацией разработчика о редактировании страницы сети Интернет, а материал [16] представляет собой сведения из Интернет, раскрывающие сущность термина «условия поставки FCA инкотермс».

В отношении протоколов нотариального осмотра сайтов [5] и [18], приведенных в возражении, и в «отзыве патентообладателя на пояснения к

возражению», следует отметить, что они подтверждают лишь существование Интернет - сайтов на дату их осмотра уже после даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту и кроме того, содержащиеся в них сведения противоречивы.

При этом в возражении, пояснениях к возражению отсутствуют документы, подтверждающие дату размещения сведений, содержащихся на страницах сайтов www.shop-locker.ru, http://web.archive.org/web/20111025143206/http://www.shop-locker.ru/produkt/kovriki_v_salon/, <http://solaris-forum.ru/threads/kovriki-ot-kompanii-l-locker.313/> в сети Интернет.

Исходя из этого представленные на странице данных сайтов сведения не могут быть приняты к анализу в качестве источников информации, известных на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Здесь следует отметить, что сведения с данных сайтов представлены в возражении в качестве источников информации, содержащих информацию о конструкции «ковриков в салон 3 D Hyundai Solaris (10-)». Однако, ввиду сделанного выше вывода об отсутствии подтверждения факта использования вышеуказанных ковриков до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации, анализ данных сведений в качестве информации, говорящей о конструкции проданных ковриков, не проводился.

В отношении представленных патентообладателем в «отзыве на пояснения к возражению» словарно-справочных материалов из уровня техники [19], следует отметить, что они касаются термина «этилен-пропиленовый каучук», а сведения из Интернет [20] содержат информацию о конструкции других ковриков (отличных от указанных в возражении), а именно резиновых ковриков для автомобиля Ravon R4.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в возражении доводы не подтверждают известность из уровня

техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, 10.07.2017 поступило особое мнение, в котором указано, что отказ в удовлетворение ходатайства о переносе заседания коллегии, проходившего 04.07.2017, повлек за собой невозможность обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела, поскольку резолютивная часть, оглашенная по результатам данного заседания коллегии была принята под влиянием доводов отзыва патентообладателя, поступившего 19.06.2017, и «отзыва на пояснения к возражению», представленного патентообладателем на заседании коллегии, проходившем 04.07.2017.

В отношении вышеуказанных доводов лица, подавшего возражение, необходимо отметить следующее. Рассмотрение данного возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 122342 проходило на двух заседаниях коллегий, состоявшихся 28.06.2017 и 04.07.2017. Причем отзыв патентообладателя поступил 19.06.2017 и был заблаговременно получен лицом, подавшим возражение, 22.06.2017. Следовательно, лицо, подавшее возражение, имело достаточно времени до заседания коллегии (28.06.2017) для изучения отзыва. Что касается «отзыва на пояснения к возражению», представленного патентообладателем на заседании коллегии, проходившем 04.07.2017, то лицу, подавшему возражение, было предоставлено время для его изучения (был объявлен перерыв заседания). По мнению патентообладателя, в страницу «Коврики в салон» сайта сети Интернет «shop-locker.ru» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования по адресу «archive.org» вносились изменения. При этом ввиду сделанного выше вывода об отсутствии документального подтверждения даты, с которой данные сведения стали общедоступны, решение о внесении или не внесении изменений в упомянутые выше сайты из сети Интернет не влияет на

возможность признания сведений с этих сайтов общедоступными на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Исходя из этого отказ в переносе заседания коллегии от 04.07.2017 не свидетельствует о том, что не имело место полное и объективное рассмотрение дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №122342 оставить в силе.