

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 19.01.2012 от Общества с ограниченной ответственностью «Амирал» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 25808, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации № 25808 на полезную модель «Устройство для очистки оптических головок считывания информации с компакт-дисков» выдано по заявке № 2002116854/20 с приоритетом от 20.06.2002 на имя Беляева Дмитрия Анатольевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Устройство для очистки оптических головок считывания информации с компакт-дисков, содержащее компакт-диск, снабженный чистящим органом, содержащий на внутренней, нулевой, дорожке вводную информацию о компакт-диске, а на следующей дорожке - звуковую инструктивную информацию о пользовании компакт-диском, отличающееся тем, что чистящий орган выполнен в виде линейного элемента, при этом диск снабжен дополнительно дорожкой со звуковой записью и дорожкой с записью программы управления движением оптических головок в процессе очистки, а чистящий орган размещен над дорожкой со звуковой записью.»

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

В подтверждение данного мнения в возражении указывается на известность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому свидетельству из патента США № 5499228, опублик. 12.03.1996 (далее – [1]). При этом, согласно возражению, часть признаков формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству нельзя отнести к существенным признакам. Свое мнение лицо, подавшее возражение, подкрепляет ссылкой на Экспертное заключение ООО «Городское бюро товарных экспертиз» от 21.12.2011 (далее – [2]).

Кроме того, согласно возражению, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству присущи чистящему диску CLN-603. В подтверждение факта использования на территории Российской Федерации чистящего диска CLN-603 к возражению приложены копии следующих документов:

- Контракт № 3505/00 от 03.06.2000 на 2 л. (далее – [3]);
- Спецификация товаров от 21.10.2000 к контракту № 3505/00 от 03.06.2000 на 1 л. (далее – [4]);
- Приложение № 21 к Спецификации товаров от 21.10.2000 к контракту № 3505/00 от 03.06.2000 – Паспорт изделия «Чистящий диск для линз проигрывателей компакт-дисков CLN-603», всего 1 л. (далее – [5]);
- Договор поставки № 3/01 от 01.02.2001 на 3 л. (далее – [6]);
- Спецификация на поставку продукции – приложение № 1 к договору № 3/01 от 01.02.2001, всего 1 л. (далее – [7]);
- Технические характеристики поставляемой продукции – приложение

- № 2 к договору № 3/01 от 01.02.2001, всего 1 л. (далее – [8]);
- Письмо ООО «НМРКЦ «Круг» № 68 от 19.05.2011 на 1 л. (далее – [9]);
 - Товарная накладная № 133 от 05.02.2001 на 2 л. (далее – [10]);
 - Товарная накладная № 546 от 25.05.2001 на 2 л. (далее – [11]);
 - Товарная накладная № 203 от 19.02.2002 на 2 л. (далее – [12]);
 - Договор поставки № 1/04 от 02.04.2001 на 3 л. (далее – [13]);
 - Спецификация на поставку продукции – приложение № 1 к договору № 1/04 от 02.04.2001, всего 1 л. (далее – [14]);
 - Технические характеристики поставляемой продукции – приложение № 2 к договору № 3/01 от 01.02.2001, всего 1 л. (далее – [15]);
 - Товарная накладная № 718 от 10.07.2001 на 2 л. (далее – [16]);
 - Копии рекламных материалов на 6 л. (далее – [17]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель критикует выводы заключения [2] и корректность перевода патента [1], приложенных к возражению.

При этом, по мнению патентообладателя, все признаки формулы оспариваемого свидетельства являются существенными для достижения указанного в описании этого патента технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей предложенного устройства. В частности, патентообладатель отмечает, что на страницах 4 и 5 описания к оспариваемому свидетельству описаны технические результаты, характеризующие расширение функциональных возможностей, которые проявляются в результате наличия соответственно дорожки с записью программы управления и чистящего органа над дорожкой со звуковой записью.

На основании сказанного патентообладатель считает, что «...отличительные признаки полезной модели ... существенны; устройство по патенту США ... не порочит новизну полезной модели ...» по оспариваемому свидетельству. Дополнительно к отзыву на возражение приложен отчет о поиске (далее – [18]), выполненный в Федеральном институте промышленной собственности на 21.10.2011, в котором патент США [1] фигурирует в качестве документа, определяющего лишь общий уровень техники и не порочащего соответствие полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов возражения об использовании до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству на территории Российской Федерации чистящего диска CLN-603 в отзыве патентообладателя отмечается, что, по его мнению, материалы, представленные в подтверждение этого факта, «...представляются специально созданными ... для ... аннулирования патента ...». Кроме того, по мнению патентообладателя, из указанных материалов не известны все признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному свидетельству условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями от 27.12.2000 и 30.12.2001 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83

и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона к полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана, 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.

Согласно подпункту 2 пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов). Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый

технический результат (в том числе при влиянии разных признаков на разные технические результаты), т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (результатами). Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего полезную модель.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезных моделей используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики полезной модели признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе условных обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

На основании пункта 18.3 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных описаний к охраняемым документам является указанная на них дата опубликования, а для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, показал следующее.

Устройство по патенту [1] указано в описании к оспариваемому свидетельству в качестве наиболее близкого аналога. При этом устройству по патенту [1] не присущи, по меньшей мере, признаки отличительной части формулы оспариваемого свидетельства, характеризующие размещение чистящего органа над дорожкой со звуковой записью. Указанные признаки находятся в причинно-следственной связи с обеспечением возможности реализации функциональных возможностей устройства, указанных в описании к оспариваемому свидетельству, заключающихся в возможности одновременного протекания процесса очистки оптической считывающей головки и процесса проигрывания звуковой записи. Следовательно, признаки формулы оспариваемого свидетельства, характеризующие размещение чистящего органа над дорожкой со звуковой записью, являются существенными (см. подпункт 1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

При этом следует отметить, что приведенное в возражении

заключение [2] может рассматриваться лишь в качестве части возражения, содержащей частное мнение составивших его лиц о существенности или несущественности признаков формулы по оспариваемому свидетельству.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что устройство по патенту [1] не содержит всех существенных признаков формулы оспариваемого свидетельства, т.е. известность данного устройства из уровня техники не позволяет признать полезную модель по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов возражения в отношении использования на территории Российской Федерации изделия CLN-603 до даты приоритета оспариваемого свидетельства, то необходимо отметить следующее.

Рекламные материалы [17] свидетельствуют о намерениях продавать упомянутые в них товары, в том числе и диски CLN-603.

Наличие договоров и контрактов [3], [6], [13] также свидетельствует о намерениях продавать товары, упомянутые в спецификациях [4], [7] и [14], в частности диски CLN-603.

В письме [9] ООО «НМРКЦ «Круг» содержится информация о том, что в процессе осуществления коммерческой деятельности до даты приоритета оспариваемого свидетельства им осуществлялась реализация, в частности, и чистящих дисков CLN-603.

Товарные накладные [10] – [12] и [16] подтверждают факт осуществления поставки чистящих дисков CLN-603 третьим лицам. При этом согласно товарным накладным [10] – [12], получателем товара являлось, в частности, ООО «НМРКЦ «Круг», информация о деятельности которого представлена в письме [9].

Таким образом, приложенные к возражению документы в совокупности свидетельствуют о факте введения в гражданский оборот,

т.е. использования на территории Российской Федерации, упомянутых чистящих дисков CLN-603.

При этом паспорт изделия [5] и описание технических характеристик [8] и [15], являющиеся приложениями соответственно контракта [3] и договоров [6], [13], содержат сведения о конструкции изделия CLN-603.

Согласно сведениям, содержащимся в документах [5], [8] и [15], изделие CLN-603 представляет собой чистящий диск для линз проигрывателей компакт-дисков, т.е. имеет то же назначение, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству, которое заключается в очистке оптических головок считывания информации с компакт-дисков.

Устройство CLN-603, также как и устройство по оспариваемому свидетельству, представляет собой компакт-диск, снабженный чистящим органом. При этом в диске CLN-603, как и в полезной модели по оспариваемому свидетельству, чистящий орган имеет удлиненную прямоугольную форму, т.е. выполнен в виде линейного элемента, и размещен над дорожкой со звуковой записью.

Известный чистящий компакт-диск CLN-603, как и компакт-диск по оспариваемому свидетельству, содержит на своей поверхности ряд дорожек с информацией различного вида. При этом можно отметить, что смысловое содержание информации, записанной на указанных дорожках компакт-дисков, нельзя отнести к существенным признакам полезной модели, т.к. оно не характеризует конструктивное выполнение заявленного устройства, как того требует пункт 1 статьи 5 Закона.

При этом вне зависимости от сказанного выше, из материалов [5], [8] и [15] известно, что компакт-диск CLN-603, как и компакт-диск в оспариваемом свидетельстве, содержит вводную нулевую дорожку, звуковую дорожку с инструктивной информацией о пользовании компакт-диском, звуковую дорожку с дополнительной звуковой записью

и дорожку с записью программного обеспечения, предназначенного для управления движением очищаемой оптической головки.

Так общеизвестно (см., например, Мюллер С., Модернизация и ремонт ПК. – 15-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. страницы 648, 649), что наличие нулевой дорожки имманентно присуще компакт-дискам любых типов, также как и наличие на этой дорожке вводной информации о компакт-диске. Кроме того, вводная нулевая дорожка всегда является внутренней для любых односеансовых дисков, какими являются как диск CLN-603, так и диск в оспариваемом свидетельстве.

Следует также отметить, что в чистящем компакт-диске CLN-603 за вводной нулевой дорожкой следуют дорожки с звуковой записью и затем дорожка с программным обеспечением, на что указывает последовательность перечисления упомянутых дорожек в источниках информации [5], [8] и [15]. То есть, последовательность расположения дорожек в известном компакт-диске CLN-603 такая же, как и в устройстве по оспариваемому свидетельству.

Констатация изложенных обстоятельств обуславливает вывод о том, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству, включая характеристику назначения, присущи изделию CLN-603, сведения о котором стали известны в результате использования данного изделия на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному свидетельству.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункту 2 пункта 16.9 Правил ПМ).

Что касается мнения патентообладателя, изложенного в особом

мнении, поступившем 21.03.2012, согласно которому патентообладатель подвергает сомнению подлинность документов, представленных совместно с возражением, то необходимо отметить следующее. Данное мнение также было изложено патентообладателем ранее и в отзыве на возражение. При этом следует обратить внимание, что установление подлинности представляемых документов находится вне компетенции палаты по патентным спорам. Следовательно, подобное мнение патентообладателя не может быть учтено при анализе приведенных в возражении доводов и материалов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2012, признать свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 25808 недействительным полностью.