

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 11.10.2013, поданное ООО “АлБол” (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 124427, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 124427 на полезную модель “Устройство для размещения рекламы” выдан по заявке № 2012113952/12 с приоритетом от 11.04.2012 на имя ООО “Крылья” (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

“Устройство для размещения рекламы, содержащее плоскую подложку с размещенными по ее периметру боковыми элементами, зажимной накладной элемент, расположенный сверху с фронтальной стороны, верхнюю прозрачную пластину, закрывающую демонстрационную пластину, вставленную между плоской подложкой и прозрачной пластиной, боковые элементы соединены между собой по торцевым поверхностям под углом, повторяя форму плоской подложки с образованием рамки, опорная пластина и боковой элемент снабжены отверстиями, отличающееся тем, что высота плоской подложки, демонстрационной пластины и прозрачной пластины не превышает минимального расстояния от втулок до внутренней поверхности бокового элемента, расположенного в нижней части рамки, втулки установлены и зафиксированы на опорной пластине, имеют внутреннюю

резьбу, по меньшей мере, у их свободных концов, зажимной накладной элемент выполнен съемным, имеет отверстия для прохода наружных крепежных элементов, количество которых соответствует числу втулок, наружные крепежные элементы через отверстия в зажимном накладном элементе вкручены в полости соответствующих втулок, фронтальная часть зажимного накладного элемента закрывает часть площади прозрачной пластины по ее ширине, внутренние крепежные элементы проходят через отверстия в боковых элементах и опорной пластине и крепят их к стене, а внутренние крепежные элементы размещены аподлицо или утоплены относительно верхней плоскости опорной пластины.”

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- заявка директору ООО “Авиаль” от ООО “АлБол” на изготовление рекламной конструкции по чертежам ООО “АлБол”, от 01.03.2011 (далее – [1]);
- товарная накладная № 26, от 07.04.2011 (далее – [2]);
- платежное поручение № 568, от 04.04.2011 (далее – [3]);
- комплект чертежей “Стенд для лифта” со спецификацией, 8 л., от 28.02.2011 (далее – [4]);
- договор № 180101, от 18.01.2011 (далее – [5]);
- Приложение № 1 к договору № 180101 (далее – [6]);
- Приложение № 2 к договору № 180101 (далее – [7]);
- Приложение № 3 к договору № 180101, от 11.04.2011 (далее – [8]);
- акт № 00000324, от 30.04.2011 (далее – [9]);
- акт № 00000433, от 31.05.2011 (далее – [10]);
- патент RU 91645, опубликованный 20.02.2010 (далее – [11]).

В возражении указано, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи стенду для лифта, изготовленному по чертежам [4], сведения о котором стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту. По мнению лица, подавшего возражение, факт использования подтверждается материалами [5] - [10].

Кроме того, в возражении отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи устройству по патенту [11].

При этом в возражении приведены таблицы 1 и 2 с сопоставительным анализом признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с признаками указанных известных решений.

В возражении также отмечено, что признак «высота плоской подложки, демонстрационной пластины и прозрачной пластины не превышает минимального расстояния от втулок до внутренней поверхности бокового элемента, расположенного в нижней части рамки» не является существенным.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Патентообладателем был представлен отзыв на указанное возражение (15.01.2014) и дополнительные к данному отзыву материалы (01.04.2014).

По мнению патентообладателя, устройство по чертежам [4] в отличие от решения по оспариваемому патенту не характеризуется наличием «прозрачной пластины», «плоской подложки», «демонстрационной пластины», «втулки», а также расположением зажимного накладного элемента сверху с фронтальной стороны.

Кроме того, по мнению патентообладателя, материалы возражения не подтверждают факт использования известного рекламного стенда. При этом в отзыве отмечено "... указание подателя возражений на открытое применение устройства не является фактом общедоступности сведений о нем... Устройства (конструкции и изделия) изготавливаются по определенным схемам, чертежам,

проектам, и, как правило, при рассмотрении устройства в сборе видна только одна его часть – внешняя, так как внутренняя часть не доступна зрению человека. Следовательно, для того, чтобы понять, какое техническое решение использовалось в том или ином устройстве, необходимо, как минимум, ознакомиться со схемой, чертежом... Податель жалобы не предоставляет доказательств общедоступности чертежей”.

Патентообладателем в отзыве также выражено мнение о том, что приложение [3] к договору [5], чертежи [4] и заявка [1] «возникли в период с 12 августа 2013 именно для оспаривания указанного выше патента на полезную модель».

В подтверждение своего мнения патентообладатель представил следующие материалы (копии):

- договор № 12, от 01.09.2008 (далее – [12]);
- письмо ООО “Крылья” в адрес ООО “Комфорт”, от 10.01.2014 (далее – [13]);
- договор № 180105, от 30.12.2010 (далее – [14]);
- письмо ООО “Крылья” в адрес Управляющей компании ООО “ЖКУ”, от 10.01.2014 (далее – [15]);
- договор № 180104, от 18.01.2011 (далее – [16]);
- письмо ООО “Крылья” в адрес ООО УК “Обнинская Строительная Компания”, от 10.01.2014 (далее – [17]);
- Решение Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-3892/2011, от 12.08.2013 (далее – [18]);
- исковое заявление о защите прав на использование исключительно лицензии на полезную модель, от 07.09.2011 (далее – [19]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (11.04.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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 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 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 лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Согласно заявке [1] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ООО «АлБол» предложило ООО «Авиаль» за гарантированную оплату изготовить рекламную конструкцию по чертежам [4].

Факт передачи произведенной по заявке [1] продукции от ООО «Авиаль» к ООО «АлБол» подтверждается товарной накладной [2], согласно которой указанная передача продукции была осуществлена 07.04.2011. При этом платежное поручение [3] свидетельствует об оплате ООО «АлБол» за упомянутый товар.

Согласно договору [5] исполнитель ООО «АлБол» по согласованию с управляющей компанией ЗАО «Быт-Сервис» размещает стенд-плакаты (далее носитель) в кабинах лифтов, расположенных по адресам, указанным в приложении [6].

В приложении [7] к договору [5] показан общий вид и основные характеристики носителя, а в приложении [8] к этому же договору содержится акт

согласования вида носителя. Согласно данному акту управляющая компания рассмотрела носитель по чертежам [4] и утвердила его размещение в кабинах лифтов по приложению [6] к договору [5].

Исполнение договора [5] подтверждается актами [9] и [10], свидетельствующими о полном выполнении управляющей компании услуг по указанному договору, а исполнителем - о полной оплате за такие услуги.

Таким образом, документы [5]-[10] подтверждают факт применения носителя по комплекту чертежей [4] на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Анализ чертежей [4] показал, что на данных чертежах раскрыта конструкция стенда для лифта (в соответствии с заявкой [1] и договором [5] предназначенного для размещения рекламной информации), и присутствуют сведения о следующих признаках, присущих полезной модели по оспариваемому патенту:

- наличие плоской подложки (чертеж ЛР0 - заштрихованный лист с тыльной стороны «пакета пластин»);
- наличие верхней прозрачной пластины (чертеж ЛР0 – лист без штриховки с лицевой стороны «пакета пластин»);
- наличие демонстрационной пластины (чертеж ЛР0 – лист (чертеж ЛР0 – лист, показанный в виде толстой сплошной линии в «пакете пластин»);
- верхняя прозрачная пластина закрывает демонстрационную пластину, которая вставлена между плоской подложкой и прозрачной пластиной (чертеж ЛР0 – в «пакете пластин» демонстрационная пластина расположена между прозрачной пластиной и подложкой. Кроме того, прозрачность верхней пластины и наличие именно демонстрационной пластины, как справедливо отмечено в возражении, также следует из назначения конструкции – стенда, который предназначен для размещения и демонстрации рекламы);
- наличие съемного зажимного накладного элемента с отверстиями для прохода наружных крепежных элементов, расположенного сверху с фронтальной

стороны (чертеж ЛР0, ЛР2 – накладная планка с тремя отверстиями расположена с фронтальной стороны над, т.е. сверху пакета пластин);

- по периметру плоской подложки размещены боковые элементы (чертежи ЛР0, ЛР1);

- боковые элементы соединены между собой по торцевым поверхностям под углом, повторяя форму плоской подложки с образованием рамки (чертежи ЛР0, ЛР1 - соединение сваркой или гибкой);

- опорная пластина и боковой элемент снабжены отверстиями (чертежи ЛР0, ЛР1, ЛР3);

- наличие втулок, имеющих внутреннюю резьбу, по меньшей мере, у их свободных концов, которые (втулки) установлены и зафиксированы на опорной пластине (чертежи ЛР0, ЛР3, ЛР4. На данных чертежах показаны элементы, зафиксированные на опорной пластине, и названные «резьбовая заклепка». Указанные заклепки имеют цилиндрическую часть и выполнены с резьбовым отверстием, в котором расположен винт. Такое выполнение заклепки позволяет считать ее втулкой в соответствии с ее общепринятым определением: «втулка – цилиндрическая или коническая деталь машины или устройства, в отверстие которой входит сопрягаемая деталь» (см., например, «Новый политехнический словарь», М: «БРЭ», 2000 г., с. 87, далее – [20]);

- количество наружных крепежных элементов соответствует числу втулок (чертежи ЛР0, ЛР2, ЛР3);

- наружные крепежные элементы через отверстия в зажимном накладном элементе вкручены в полости соответствующих втулок (чертеж ЛР0);

- фронтальная часть зажимного накладного элемента закрывает часть площади прозрачной пластины по ее ширине (чертеж ЛР0);

- внутренние крепежные элементы проходят через отверстия в боковых элементах и опорной пластине и крепят их к стене (чертеж ЛР0);

- внутренние крепежные элементы размещены заподлицо или утоплены относительно верхней плоскости опорной пластины (чертежи ЛР1 и ЛР3);

– высота плоской подложки, демонстрационной пластины и прозрачной пластины не превышает минимального расстояния от втулок до внутренней поверхности бокового элемента, расположенного в рамке (чертеж ЛР0 – высота «пакета пластин» (размер 470 ± 3) меньше расстояния от втулок до внутренней поверхности бокового элемента).

Таким образом, вопреки мнению патентообладателя, известное из чертежей [4] устройство, характеризуется, в том числе, следующими признаками полезной модели по оспариваемому патенту: наличием «прозрачной пластины», «плоской подложки», «демонстрационной пластины», «втулки», а также расположением «зажимного накладного элемента сверху с фронтальной стороны».

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, указывающего на расположение бокового элемента именно в нижней части рамки, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о его несущественности.

В конструкции устройства по оспариваемому патенту нижнее положение ни одного из боковых элементов, из которых состоит рамка, не идентифицируется, поскольку в формуле, характеризующей такое устройство, не содержится каких-либо уточняющих признаков (таких как наличие ножек, петель для подвешивания и т.п.), которые однозначно определяли бы положение бокового элемента в рабочем состоянии.

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту, в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле, и устройство по чертежам [4], конструктивно идентичны.

При этом, поскольку положение бокового элемента характеризует не устройство как изделие, а определяется особенностями его подвески в кабине лифта, то и указанный в описании к оспариваемому патенту результат – «обеспечение удобства обслуживания» (см. абз.7 на с. 2 описания к оспариваемому патенту) характерен для способа монтажа такого устройства.

Кроме того, следует отметить, что оценка результата, заключающегося в обеспечении удобства обслуживания, зависит от субъективных предпочтений того или иного индивидуума, т.е. такой результат не объективен, в связи с чем его нельзя признать носящим технический характер (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ИЗ).

Что касается мнения патентообладателя о недоказанности факта использования устройства по чертежам [4], а также о «возникновении» этих чертежей наряду с заявкой [1] и приложением [3] к договору [5] «в период с 12 августа 2013 именно для оспаривания указанного выше патента на полезную модель», то необходимо отметить, что данное мнение выражено декларативно и не находит подтверждение в представленных с отзывом материалах [12] – [19].

Так, в письмах [13], [15], [17] выражена просьба патентообладателя к ряду организаций о предоставлении копии договоров, заключенных с лицом, подавшим возражение.

Представленные с отзывом патентообладателя договора [12], [14], [16] заключены между лицом, подавшим возражением и рядом организаций.

Исковое заявление [19] и решение Арбитражного суда [18] касаются рассмотрения дела о защите прав на использование полезной модели по патенту [11].

Указанные материалы не содержат каких-либо сведений, опровергающих факт использования стенда по чертежам [4] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы указанной полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Ввиду сделанного выше вывода анализ патентного документа [11], дополнительно приведенного в возражении для обоснования несоответствия

полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

В отношении жалобы патентообладателя, поступившей 11.04.2014 необходимо отметить следующее.

Указанная жалоба представлена директором ООО «Крылья» И.А.Галкиным, который отсутствовал на заседании коллегии ППС от 02.04.2014.

Доводы технического характера, изложенные в жалобе, рассмотрены выше в настоящем заключении.

Что касается доводов, затрагивающих процедурные вопросы, то такие доводы нельзя признать обоснованными.

Так, коллегией были даны разъяснения о том, что аудио-видео запись заседания ведется в автоматическом режиме и может быть предоставлена по запросу суда. При этом от патентообладателя письменного ходатайства о ведении личной аудиозаписи не поступало и, следовательно, вопрос о согласии ведения такой записи остальными участниками рассмотрения возражения не рассматривался (п.4.7 Правил ППС).

Что касается мнения патентообладателя о том, что председательствующим не был сделан доклад, то следует указать, что такой доклад был и выражался в оглашении даты проведения заседания, номера заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, состава коллегии, сторон, участвующих в рассмотрении возражения и подобных процедурных вопросов.

Относительно небольшой, с точки зрения И.А.Галкина, продолжительности проведения заседания коллегии, а также об отсутствии обсуждения всех доводов возражения и отзыва патентообладателя необходимо обратить внимание на следующее.

Время проведения каждой коллегии индивидуально и очевидно зависит от времени выступления сторон и количества появившихся у членов коллегии вопросов. Участникам рассмотрения возражения было предоставлено необходимое время для изложения своей позиции, которым они воспользовались по своему

усмотрению. При этом ввиду того, что все члены коллегии заранее были ознакомлены с материалами возражения и отзыва патентообладателя, то сторонам были заданы вопросы лишь в случае необходимости более полного уяснения доводов сторон.

В отношении отсутствия предложения со стороны коллегией палаты по патентным спорам по корректировке формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что поскольку объем правовой охраны полезной модели по выданному патенту определяется его формулой, а формула оспариваемого патента не содержит зависимых пунктов формулы, то возможность для такой корректировки отсутствовала.

Мнение же патентообладателя о том, что не был принят во внимание представленный им ряд документов, не соответствует действительности. Вывод коллегии основан на всех материалах, представленных сторонами.

Относительно мнения патентообладателя о нарушении пункта 4.8 Правил ППС необходимо обратить внимание на то, что информационный поиск по полезным моделям не проводится. При этом, каких-либо дополнительных обстоятельств, с которыми не был бы ознакомлен патентообладатель, на заседании коллегии не выявлено. Возражение было рассмотрено в рамках представленных в возражении доводов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 124427 признать недействительным полностью.