

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 от 11.10.2007, поданное ООО Компания «Технологии идентификации» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №50033, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №50033 «Пломба» выдан по заявке №2005128974/22(032515) с приоритетом от 20.09.2005 на имя ЗАО «Инженерный Промышленный Концерн «Страж» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Пломба, содержащая гибкий элемент, обжимаемый трубчатый корпус для размещения в нем гибкого элемента, отличающаяся тем, что трубчатый корпус снабжен биркой для маркировки.

2. Пломба по п. 1, отличающаяся тем, что на одном из концов гибкого элемента закреплена вставка для фиксации гибкого элемента в трубчатом корпусе, выполненная в виде цилиндра, или многогранника, или параллелепипеда, или усеченной пирамиды, или усеченного конуса.

3. Пломба по п. 2, отличающаяся тем, что во вставке выполнено отверстие для пропуска гибкого элемента.

4. Пломба по п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что бирка для маркировки выполнена за одно целое с трубчатым корпусом.

5. Пломба по п. 4, отличающаяся тем, что трубчатый корпус с биркой для маркировки выполнены из металла.

6. Пломба по любому из п.п. 1, 2, 4, отличающаяся тем, что длина трубчатого корпуса превышает длину бирки для маркировки по линии ее сопряжения с трубчатым корпусом.

7. Пломба по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что сечение трубчатого корпуса выполнено круглой или овальной формы или в виде многоугольника.

8. Пломба по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что трубчатый корпус выполнен из металла.

9. Пломба по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что гибкий элемент выполнен из металла, или полимерного материала, или растительных волокон.

10. Пломба по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что маркировка на бирке выполнена гравировкой или клеймением».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что сущность аналогичного устройства была раскрыта в докладе Э.В. Антонова (ФГУП ПО «ЭХЗ»); Г.С. Циганков, Н.В. Сахаров (Компания «Технологии идентификации»); Брэдли С. Вейл (ОРНЛ) «Алюминиевая пломба с номером и штрихкодированием» на Третьей российской международной конференции по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, проходившей с 16 по 20 мая 2005 года, в г. Обнинск. Представленная в докладе «пломба является модификацией пломбы по ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры». При этом модифицированная пломба включает обжимаемый трубчатый корпус, размещенный внутри трубчатого корпуса гибкий элемент из металлической проволоки, концы которого скручены, бирку для маркировки, выполненную в виде жестко-связанного с корпусом

прямоугольного флажка, на котором может быть выбит (нанесен гравировкой или клеймением) номер пломбы и наклеена пластиковая этикетка со штриховым кодом. По мнению лица, подавшего возражение, из вышеуказанного доклада известна пломба, содержащая все признаки независимого пункта 1 формулы, все признаки зависимых пунктов 4, 5, 8 и 10, а также часть признаков зависимых пунктов 7 и 9, следовательно полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- копия тезисов докладов Третьей российской международной конференции по учету, контролю и физической защите ядерных материалов. прошедшей 16-20 мая 2005 года в г. Обнинск, стр. 72 – [1];

- копия доклада Э.В. Антонова (ФГУП ПО «ЭХЗ»); Н.В. Сахаров (ООО«ИТЕК») «Алюминиевая пломба с уникальным номером и штриховым кодом» – [2];

- копия распечатки из Интернета с информацией об упомянутой конференции – [3];

- копия Государственных стандартов Союза ССР, Детали пломбирования ГОСТ 18677-73 – ГОСТ 18680-73, «Государственный комитет СССР по стандартам», Москва, стр. 2, 3, 8, 9 - [4].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя. По мотивам возражения патентообладатель представил свой отзыв, в котором отмечено следующее.

По мнению патентообладателя, в представленном источнике [2] отсутствуют сведения о выполнении корпуса пломбы обжимаемым, а на графических материалах корпус пломбы изображен деформированным. Правообладатель считает, что признак «обжимаемый» не идентичен признаку «деформированный», поскольку обжатие предусматривает приложение нагрузки со всех сторон, а деформирование любым образом. Помимо этого, ни текстовая часть, ни графические материалы источника [2] не

свидетельствуют об известности выполнения гибкого элемента из металла (пункт 9 формулы) и выполнения маркировки на бирке гравировкой или клеймением (пункт 10 формулы). Кроме того, правообладатель считает, что источник [2] не может быть включен в уровень техники, поскольку информация, раскрытая в упомянутом докладе стала известна его авторам от патентообладателя за пять месяцев до даты подачи заявки и за один месяц до конференции в Обнинске в результате заключения договора № СТП 047/05 от 20.04.2005 между патентообладателем ЗАО «ИПК «Страж» и ООО Компания «Технологии идентификации». В соответствии с условиями данного договора ЗАО «ИПК «Страж» должен поставить алюминиевые пломбы в виде обжимаемого пломбиром трубчатого корпуса с биркой. При этом из Технических условий ЗАО «ИПК «Страж» от 13.04.2005 следует, что прямоугольная бирка (ярлык) имеет информационное назначение.

В подтверждение своих доводов, патентообладатель представил следующие документы:

- Большой толковый словарь русского языка, «Норинт», Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 225, 667, 1533 – [5]
- Словарь русского языка, «Русский язык», Москва, 1999 г., т. 2, стр. 531 – [6];
- Т.Ф. Ефремова, Новый словарь русского языка, «Русский язык», Москва, 2001 г., т. 1, стр. 1067 – [7];
- договор на поставку товара № СТП 047/05 – [8];
- спецификация к договору на поставку товара № СТП 047/05 (приложение 1) – [9];
- приложение 2 к договору на поставку товара № СТП 047/05 – [10];
- Технические условия СБКЛ. 305614.004 ТУ, Пломба контрольная «ПК-Ф» - [11];
- Приказ ЗАО «ИПК «Страж» от 07.04.2004 – [12];
- спецификация СБКЛ.305614.004 – [13];
- чертежи СБКЛ.746422.002, СБКЛ.746422.001, разраб. 13.04.2005 – [14].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 30.05.2008 представителями лица, подавшего возражение, были представлены следующие документы:

- копия из ГОСТа 18680-73 стр. 32, 33 – [15];
- чертеж СБКЛ.746422.001, разраб. 22.11.2006 – [16];
- письмо №475/3-28 от 02.09.2004 от Генерального директора ИТЕК Главному инженеру ФГУП «ПО «ЭХЗ», с приложением - [17];
- письмо №25-07/1463 от 03.09.2004 и.о. главного инженера ФГУП «ПО «ЭХЗ» Генеральному директору ИТЕК – [18];
- товарная накладная №2276 от 21.09.2005 – [19];
- товарная накладная №2403 от 04.10.2005 – [20];
- DVD диск с материалами Третьей Российской Международной Конференции по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, проходившей 16-20 мая 2005 г, в г. Обнинск– [21].

Заседание коллегии было перенесено по ходатайству лица, подавшего возражение, в связи с необходимостью представления дополнительных документов, доказывающих общедоступность документа [2].

От патентообладателя 25.06.2008 был получен анализ источников информации, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 30.05.2008. В анализе указано, что чертеж «Флажка» с шифром СБКЛ.746422.001, датированный ноябрем 2006 г., является более поздней версией чертежей СБКЛ.746422.001, выполненных в соответствии с Техническими условиями СБКЛ.305614.004, 2005г. Что касается доклада [2], то лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения факта выступления авторов этого доклада на конференции, а также не представлено сведений о дате публикации этого доклада. По мнению патентообладателя ГОСТ 18680, не подтверждает выполнение корпуса пломбы, известной из доклада [2], обжимаемым, поскольку конструкция полбы в соответствии с данным ГОСТом отличается от конструкции пломбы, известной из доклада [2], при этом в докладе [2] не указано, что деформация корпуса пломбы должна осуществляться согласно

ГОСТу 18680.

Заседание коллегии было продолжено 30.06.2008, при этом лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- письмо №В-192 от 25.04.2007 от Генерального директора ЗАО ИПК «СТРАЖ» Генеральному директору ООО «ИТЕК» - [22];

- распечатка письма «электронной почты» от 19.02.2007 – [23];

- копия листа с информацией «Сопроводительный ярлык. Флажок СБКЛ. 746422.001, дата 12.12.06» – [24];

- копия титульного листа трудов Третьей Российской Международной Конференции по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, проходившей 16-20 мая 2005 г, в г. Обнинск, на обратной стороне которого содержатся сведения, о том, что доклад [2] был опубликован в 3-ем томе сборника трудов конференции – [25];

- доклад [2], на первом листе которого содержатся сведения, о том, что данный доклад был представлен на конференции по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, проходившей 16-20 мая 2005 г, в г. Обнинск и опубликован в сборнике трудов конференции – [26].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, 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. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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) пункта 19.3 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.

Согласно подпункту (2) пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники:

- для устных докладов, является дата доклада, если он зафиксирован аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующего мероприятия;

- для сведений о техническом средстве, полученных в электронном виде на DVD-ROM диске, является дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанного диска или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений на этот диск при условии ее документального

подтверждения.

Полезной модели по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме вышеприведенной формулы.

В отношении доводов патентообладателя о том, что доклад [2] не может быть включен в уровень техники, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона, поскольку информация, раскрытая в упомянутом докладе стала известна его авторам от патентообладателя полезной модели за пять месяцев до даты подачи при заключении договора [8], можно отметить следующее.

Информация, раскрытая в договоре [8] и его приложениях [9], [10], не содержит всех признаков формулы оспариваемой полезной модели.

Технические условия [11] не могут быть рассмотрены в совокупности с договором [8] и его приложениями [9], [10], поскольку источники [8]-[10] не содержат ссылки на упомянутые технические условия [11].

Что касается технической документации [13], [14] выполненной в соответствии с приказом [12], то патентообладателем не представлены доказательства, что информация, содержащаяся в этой, документации была раскрыта автором, заявителем или любым третьим лицом, в результате чего стала общедоступной.

Анализ представленных материалов показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, из доклада [2], текст и иллюстрации которого находятся на диске [21], известна сущность оспариваемой полезной модели. При этом, документы [1], [3] могут свидетельствовать о том, что в г. Обнинске с 16 по 20 мая 2005 года проводилась третья конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов, на которой прозвучал указанной доклад [2]. По мнению лица, подавшего возражение, информация о докладе [2] является общедоступной, что подтверждают материалы [25], [26].

Здесь следует отметить, что материалы [25], [26] являются свидетельскими показаниями, поскольку они документально не подтверждены, так например, не представлены копии листов «сборника трудов» со сведениями о его публикации и наличии в нем упомянутого

доклада [2], а также не представлены сведения о его нахождении в библиотечном фонде.

Таким образом, материалы [25] и [26] не подтверждают общедоступности доклада [2].

Что касается документов [4], [15], то они носят справочный характер и не содержат всех признаков формулы оспариваемой полезной модели.

Что касается документов [16]-[20], [22]-[24], которые, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют о том, что конструкция «пломбы стала известна авторам патента в ходе работ по производству опытной партии пломб», то указанные обстоятельства не являются мотивом подачи возражения, в связи, чем указанные документы не принимаются во внимание при оценке патентоспособности по условию «новизна».

Исходя из изложенного выше, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна» нельзя признать правомерным.

В отношении особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, в котором указано, что коллегия посчитала представленные дополнительные материалы [21], [25], [26] недостаточными для подтверждения общедоступности доклада [2], необходимо отметить.

Диск [21] не содержит сведений о том кем, когда и где он был изготовлен, а также отсутствуют документально подтвержденные сведения о его общедоступности.

Материалы [25] и [26] подробно рассмотрены выше.

Таким образом, материалы [21], [25], [26] не доказывают общедоступности доклада [2].

Относительно приложенных к особому мнению «Тезисов докладов», следует отметить, что указанные материалы не содержат полного текста доклада [2].

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 50033 оставить в силе.