

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 поступившее 13.09.2012 возражение ООО «Вектор» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 109104, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 109104 на группу полезных моделей «Летающий инъекционный дротик (варианты)» выдан по заявке № 2011110099/13 с приоритетом от 15.02.2011 на имя ООО «Научно-производственная фирма «Технофарм» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Летающий инъекционный дротик, состоящий из трубчатого цилиндрического корпуса со срезом в носовой части и продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащий зацеп, выполненный в виде припаянной проволоки в носовой части, и укрепленный в хвостовой части стабилизатор, который одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок мягкого материала, отличающийся тем, что в качестве мягкого материала используется многокомпонентное акриловое волокно.

2. Летающий инъекционный дротик по п.1, отличающийся тем, что процент содержания акрилового волокна колеблется от 100 до 5% с остальным содержанием мохера.

3. Летающий инъекционный дротик по п.1, отличающийся тем, что процент содержания акрилового волокна колеблется от 100 до 5% с остальным содержанием шерсти.

4. Летающий инъекционный дротик, состоящий из трубчатого цилиндрического корпуса со срезом в носовой части, на которую надет деформируемый колпачок, цилиндрической части и стабилизатора в хвостовой части, который одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок мягкого материала, отличающийся тем, что в качестве мягкого материала используется многокомпонентное акриловое волокно.

5. Летающий инъекционный дротик по п.4, отличающийся тем, что процент содержания акрилового волокна колеблется от 100 до 5% с остальным содержанием мохера.

6. Летающий инъекционный дротик по п.4, отличающийся тем, что процент содержания акрилового волокна колеблется от 100 до 5% с остальным содержанием шерсти».

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

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- чертеж ИД2.01.01.01 инъекционного дротика «ИД-2» (далее - [1]);
- технический паспорт «инъекционный дротик «ИД-2», 2009 г. (далее - [2]);
- чертеж ИД4.01.01.01 инъекционного дротика «ИД-4» (далее - [3]);
- технический паспорт «инъекционный дротик «ИД-4», 2008 г. (далее - [4]);
- технические условия ТУ 9439-001-833368393-2008, утвержденные 01.12.2008 (далее - [5]);
- договор поставки № 39 от 10.02.2010 (далее - [6]);
- товарная накладная №39 от 10.02.2010 (далее - [7]);
- договоры поставки №3 от 22.09.2008, №78 от 31.03.2009, №90 от 04.05.2009, №91 от 08.05.2009, №97 от 03.06.2009, №108 от 12.08.2009, №121 от 08.09.2009, №128 от 22.09.2009, №130 от 22.09.2009, №152 от 21.10.2009, №3 от 11.01.2010, №4

от 12.01.2010, №19 от 28.01.2010, №23 от 02.02.2010, №29 от 05.02.2010, №40 от 10.02.2010, №72/124 от 24.03.2010 (далее - [8]);

- товарные накладные №8 от 17.10.2008, №77 от 31.03.2009, №90 от 04.05.2009, №91 от 08.05.2009, №97 от 03.06.2009, №108 от 12.08.2009, №121 от 08.09.2009, №128 от 22.09.2009, №130 от 22.09.2009, №154 от 21.10.2009, №3 от 11.01.2010, №4 от 12.01.2010, №19 от 28.01.2010, №23 от 02.02.2010, №29 от 05.02.2010, №40 от 10.02.2010, №73 от 24.03.2010 (далее - [9]);

- материалы из сети Интернет, размещенных по адресам:
<http://vector61.ru/imagees/ID1m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/ID2m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/ID3m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/ID4m.jpg>;

<http://vector61.ru/imagees/IDLoop.jpg>

и протокол их осмотра нотариусом (далее - [10]);

- письмо от 08.08.2012 от ЗАО «Мастерхост» (далее - [11]).

В возражении указано, что сведения о технических средствах, идентичных решениям по независимым пунктам 1 и 4 формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту инъекционных дротиков «ИД-2» и «ИД-4». При этом в возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков указанных решений. По мнению лица, подавшего возражение, факт продажи инъекционных дротиков «ИД-2» и «ИД-4» подтверждается материалами [6] - [9].

Кроме того, в возражении указано, что сведения о техническом средстве, идентичном решениям по оспариваемому патенту, известны из материалов [10], размещенных в сети Интернет, общедоступность которых до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту подтверждается письмом [11].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, поступившем 22.11.2012, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии группы

полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». При этом к отзыву приложены копии следующих материалов:

- письмо ООО «НПФ «Технофарм» № 457 от 07.11.2012 (далее - [12]);
- письмо ЗАО «Мастерхост» № 201211-00016 от 16.11.2012 (далее - [13]);
- технические паспорта и инструкции по эксплуатации на изделия «ЛИДер-у» и «ЛИДер-д» (далее - [14]);
- материалы контрольной закупки у ООО «Вектор» производимой им продукции (далее - [15]);
- определения Арбитражного суда Ростовской области (далее - [16]).

В отзыве отмечено, что договоры [6] и [8], а также товарные накладные [7] и [9] «не содержат никакой информации о технической сущности поставляемого изделия».

Патентообладатель также указал, что письмо [11] не может служить доказательством размещения материалов [10] в сети Интернет до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, что подтверждается письмами [12] и [13]. При этом из материалов [10] не известна вся совокупность признаков независимых пунктов 1 и 4 формулы к оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, технические условия [5] «не содержат сведений о признаках не только инъекционных дротиков «ИД-2» и «ИД-4», но и вообще каких-либо дротиков для дистанционных инъекций».

В отзыве также отмечено, что чертежи [1], [3] и паспорта [2], [4] являются внутренними документами производителя и указанный на них год выпуска не может являться доказательством факта введения изделия в гражданский оборот. При этом паспорта [2] и [4] «почти дословно переписаны» с паспортов [14], изделия по которому выпускаются патентообладателем с 1999 года.

Патентообладатель обратил внимание, что в рамках дела № А53-18273/12, рассматриваемого Арбитражным судом Ростовской области была произведена контрольная закупка изделий, производимых лицом, подавшим возражение. При этом представленный с возражением сопоставительный анализ признаков, произведен в отношении изделий из указанной контрольной закупки.

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

С учетом даты подачи заявки (15.02.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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 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), 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.

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.

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, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, а 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.

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.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

До даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту между исполнителем ООО «Вектор» и заказчиком – ООО «Деним - А» был заключен договор [6], в соответствии с которым исполнитель обязуется изготовить и поставить заказчику инъекционные дробилки «ИД-2» и «ИД-4».

Факт осуществления данной поставки подтверждается товарной накладной [7], согласно которой товар по договору [6] был отпущен исполнителем и получен заказчиком 10.02.2010.

Кроме того, о намерениях поставки упомянутого товара до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту свидетельствуют договоры [8], а

товарные накладные [9] подтверждают факт отпуска товара по указанным договорам.

Таким образом, документы [6]-[9] в совокупности подтверждают факт реализации инъекционных дротиков «ИД-2» и «ИД-4» на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Конструктивные особенности инъекционного дрослика «ИД-2» отражены на чертеже [1] и в паспорте [2], а инъекционного дрослика «ИД-4» отражены на чертеже [3] и в паспорте [4]

Так, из чертежа [1] и паспорта [2] известен летающий инъекционный дрослик (см. название изделия по паспорту [2] и чертежу [1], а также п.3.4, п.4.1 и п. 5.2 паспорта [2]). Данный дрослик состоит из трубчатого цилиндрического корпуса со срезом в носовой части, на которую надет деформируемый колпачок, цилиндрической части и стабилизатора в хвостовой части, который одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок мягкого материала, состоящий из множества акриловых нитей.

Из чертежа [3] и паспорта [4] известен летающий инъекционный дрослик (см. название изделия по паспорту [4] и чертежу [3], а также п.3.4, п.4.1 и п. 5.2 паспорта [4]). Данный дрослик состоит из трубчатого цилиндрического корпуса со срезом в носовой части и продольным срезом на боковой поверхности, а также содержит зацеп, выполненный в виде припаянной (см. припой ПОС-61, указанный на чертеже [3]) проволоки в носовой части, и укрепленный в хвостовой части стабилизатор, который одной частью охватывает хвостовую часть корпуса, а другой - пучок мягкого материала, состоящий из множества акриловых нитей.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средств, которым присущи все приведенные в каждом из независимых пунктов 1 и 4 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [5], [10] - [13] - не проводился, поскольку представленные с возражением материалы [5] и [10] содержат информацию о конструктивных особенностях тех же самых проанализированного выше инъекционных дротики «ИД-2» и «ИД-4». При этом документы [11] представлены с возражением для подтверждения общедоступности материалов [10], а документы [12] и [13] представлены с отзывом патентообладателя для опровержения такой общедоступности.

Представленные патентообладателем определения [16] Арбитражного суда и материалы [15] не содержат каких-либо сведений, подтверждающих или опровергающих вывод о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Приложенные к отзыву паспорта [14] содержит сведения о дротиках с иным наименованием - «ЛИДер-у» и «ЛИДер-д» нежели наименования дротиков по чертежам [1] и [3] и паспортам [2] и [4].

В отношении зависимых пунктов 2, 3, 5, 6, формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту необходимо отметить следующие.

Согласно описанию к оспариваемому патенту, технический результат от использования группы полезных моделей по оспариваемому патенту, выражается в повышении точности стрельбы дротика (см. абз.8 на с.2 описания к оспариваемому патенту). При этом в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между указанным результатом и признаками, характеризующими количественное содержание мохера (зависимые пункты 2 и 5) и шерсти (зависимые пункты 3 и 6).

В особом мнении, поступившем 30.11.2012, патентообладатель отметил, что коллегия палаты по патентным спорам приняла решение только на основании анализа чертежа из паспорта на изделие «ИД-4», представленного лицом, подавшим возражение непосредственно на заседание коллегии. При этом патентообладатель выразил сомнения в подлинности данного документа.

Указание патентообладателя на представлении паспорта на изделие «ИД-4» лицом, подавшим, возражение, непосредственно на заседании коллегии не

соответствует действительности. Паспорт на указанное изделие, также как и его чертеж были представлены с материалами возражения (см. приложения №33 и №34 к возражению). При этом на чертеже [3] указана дата разработки и утверждения данного документа – 01.07.2008, а на паспорте [4], год его выпуска – 2008 г. Следует отметить, что чертеж [3] и паспорт [4] заверены лицом, подавшим возражение.

В отношении мнения патентообладателя о том, что паспорт [4] и чертеж [3] не является подлинным, целесообразно отметить, следующие.

В приложенных к особому мнению определениях Арбитражного суда не содержится вывода о том, что паспорт [4] и чертеж [3] не являются подлинными.

В отношении объяснительных записок Вескова А.С. и аудиозаписи судебного заседания с показаниями Д.В.Варенникова, следует указать, что патентообладателем не представлено документа суда, являющегося итогом судебного заседания и дающего оценку прозвучавшим в нем показаниям и приобщенным объяснительным запискам.

В отношении приложенного к особому мнению технического паспорта «дротик дистанционный инъекционный «ИД-4», 2009 г. (далее - [16]) , в котором отсутствует схема изделия, необходимо отметить, что данный паспорт, как и паспорт [4], относятся к одному и тому же изделию - инъекционному дроту «ИД-4», производимому – ООО «Вектор», но при этом паспорт [16] имеет более поздний год издания (2009 г.), чем паспорт [4]. Некоторые различия в оформлении данных паспортов, в частности, отсутствие в паспорте [16] схемы изделия, не может свидетельствовать о том, что паспорт [4] является сфальсифицированным. Представленные с особым мнением договор поставки № 283 от 27.12.2011, товарная накладная №281 от 27.12.2011 могут подтверждать лишь факт реализации инъекционного дротика «ИД-4» в 2011 году, что также не говорит о фальсификации паспорта [4].

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 109404 признать недействительным полностью.