

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 поданное ООО «Электрома», ООО «Биотэкс - А», ООО «Енисейтранс», ООО «Этнос-М» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 01.06.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 99453, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 99453 на полезную модель «Приклеивающийся знак опасности на железнодорожном транспорте» выдан по заявке № 2010102082/12 с приоритетом от 25.01.2010 на имя Бакунина А.Н. и Куликова С.Д. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Приклеивающийся знак опасности на железнодорожном транспорте, включающий основу с адгезионными свойствами, достаточными для нанесения на нее с одной стороны красочного изображения, а с другой стороны клеящего средства, подложку, расположенный между ней и основой клеевой слой, и нанесенный на основу красочный слой.

2. Приклеивающийся знак по п.1, отличающийся тем, что основа имеет толщину, по меньшей мере, 30 мкм.

3. Приклеивающийся знак по п.1, отличающийся тем, что подложка со стороны клеевого состава обработана антиадгезионным агентом.

4. Приклеивающийся знак по п.1, отличающийся тем, что подложка со стороны рабочей поверхности имеет, по меньшей мере, одну насечку.

5. Приклеивающийся знак по п.1, отличающийся тем, что на одной из сторон подложки предусмотрен «язычок» для удобства ее отделения от клеевого состава, выполненный заодно с подложкой».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что применение знаков опасности для маркирования опасных грузов на железнодорожном транспорте предусмотрено следующими документами:

- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол №15 от 05.04.1996 г. (далее – [1]);
- ГОСТ 19433-88. Грузы опасные классификация и маркировка М: ИПК издательство стандартов, 2004 г (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, в возражении отмечено, что сведения о техническом решении, идентичном решению по оспариваемому патенту, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту приклеивающихся знаков опасности, охарактеризованных в технических требованиях к нанесению «Знаков опасности» и «Номеров ООН» на железнодорожные вагоны, цистерны и контейнера при перевозке опасных грузов», утвержденных МПС РФ и Госгортехнадзором 28.01.2002 (далее - [3]) и в техническом описании на продукцию «Знаки опасности» и номера «ООН» для маркирования опасных грузов на железнодорожных вагонах,

цистернах и контейнерах. Требования к полиграфическому исполнению», утвержденном ООО «Электрома» 12.03.2003 г. (далее - [4]).

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- договор на поставку продукции: № 33 от 24.12.2008 (далее - [5]);
- спецификация №1 к договору [5] (далее - [5.1]);
- договора на поставку продукции: № 8266 от 09.04.2007; № 156/09-41/09 от 10.06.2009; № 240 от 15.03.2010; № СЦ.3275 от 01.06.2006; № 95/05 от 11.03.2005; № КНПЗ/ДК/07/11 от 26.03.2007; № 1001358 от 01.01.2011; №441/07-10-ПО от 26.04.2007; №СЦ.4345 от 15.08.2007 (далее - [6]);
- счет-фактура № 2481 от 14.12.2009 (далее - [7]);
- счета-фактуры: № 78 от 15.09.2009; № 67 от 03.07.2009; № 803 от 03.07.2007; № 98 от 29.10.2010; № 61 от 05.03.2011; № 1202 от 13.09.2007 (далее - [8]);
- товарная накладная № 1569 от 14.12.2009 (далее - [9]);
- товарные накладные: № 78 от 15.09.2009; № 67 от 03.07.2009; № 540 от 03.07.2007; № 6 от 11.01.2009; № 97 от 29.10.2010; № 61 от 05.03.2011; № 815 от 13.09.2007 (далее - [10]);
- платежное поручение №143 от 28.12.2009 (далее - [11]);
- платежные поручения: № 526 от 07.10.2009; № 688 от 10.07.2009; № 639 от 03.09.2007; №860 от 11.02.2009; № 769 от 11.11.2010, № 802 от 23.03.2011; № 564 от 02.10.2007; № 639 от 03.09.2007 (далее - [12]);
- сертификаты соответствия: № РОСС RU АИ27.Н01612 от 25.12.2006 и № РОСС RU АВ33.Н00105 от 02.07.2009 (далее - [13]);
- сертификаты соответствия: № РОСС RU АИ27.Н00590 от 10.11.2005; № РОСС RU АЯ02.Н29809 от 27.11.2003 (далее - [14]);
- экспертные заключения №66/2-25-334 от 28.10.2008 и № 66/2-25-335 от 28.10.2008 о соответствии знаков опасности номеров ООН техническим требованиям [3] (далее - [15]);
- телеграммы МПС РФ от 04.03.2002, от 04.06.2002, от 23.01.2003 (далее - [16]).

Кроме того, в возражении указано, что все существенные признаки устройства по оспариваемому патенту, присущи каждому из технических решений, известных из следующих патентных документов:

- US 5380572, опубликован 10.01.1995(далее - [17]);
- US 4948663, опубликован 14.08.1990(далее - [18]);
- RU 2004115322, опубликован 27.02.2006(далее - [19]).

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов, характеризующие толщину знака и выполнение на подложке язычка для удобства ее отделения от клеевого состава, не являются существенными, поскольку указанные признаки не влияют на функционирование устройства и реализацию его назначения.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что в правилах [1] и ГОСТе [2] раскрыты не все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении технических требований [3] в отзыве отмечено, что данный документ не является общедоступным источником информации. В подтверждение этого мнения, патентообладатель указывает на отсутствие сведений об опубликовании технических требований [3] и на их принадлежность к документам внутреннего, межведомственного характера, о чем свидетельствуют приказ МПС России от № 15Ц от 20.07.1998 (далее - [20]) и письмо заместителя директора МИИТ от 01.08.2011 (далее - [21]). Кроме того, обращено внимание на то обстоятельство, что указанный документ был разработан самим патентообладателем и был доступен только ограниченному кругу лиц. При этом также отмечено, что в технических требованиях [3] имеются опечатки в части указания размерностей параметров самоклеющейся пленки, относящихся к массе клеевого слоя и адгезии к окрашенному металлу.

В отношении договоров на поставку продукции [5], счетов-фактур [7], товарных накладных [9] и платежных поручений [11] в отзыве указано, что

«документы подобного характера тем более нельзя отнести к документам уровня техники, поскольку они являются внутренними документами, с которыми могут быть ознакомлены только стороны договора, но никак не неопределенный круг лиц».

В отношении патентных документов [17] - [19] в отзыве отмечено, что описанные в них технические решения являются средствами иного назначения, чем устройство по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве обращено внимание на разъяснения ООО «Электрома», содержащиеся в письме Нижнекамской городской прокуратуры от 17.05.2011(далее - [22]), согласно которым изготавливаемая ООО «Электрома» продукция имеет ряд отличий от устройства по формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (25.01.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели 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. 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.

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.

В соответствии с подпунктом 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. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 4.7 Правил ППС, в протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам приводятся: номер заявки на выдачу патента на полезную модель, дата проведения заседания, состав коллегии по патентным спорам, перечень лиц, участвующих в рассмотрении возражения, основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения или заявления, резолютивная часть решения.

Согласно пункту 3.1 Правил ППС, в необходимых случаях Палата по патентным спорам вправе пригласить лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

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

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

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между поставщиком ООО «Электрома» и покупателем ООО «Спецхимтехникс» был заключен договор [5] о намерениях поставки продукции, содержащей «Знаки опасности» и «Номера ООН», о чем свидетельствует спецификация №1 [5.1] к договору [3]. Факт выполнения данного договора подтверждается счет-фактурой [7], товарной накладной [9] и платежным поручением [11], согласно которым поставщик - ООО «Электрома» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту произвел отпуск продукции по договору [5] покупателю – ООО «Спецхимтехникс», которым указанная продукция была получена.

Лицом, подавшим возражение, также представлены сертификаты соответствия [13], которые выданы ООО «Электрома» на продукцию «Знаки опасности» и «Номера ООН», соответствующую техническим требованиям [3] и техническому описанию [4]. Данные сертификаты свидетельствует о возможности легального распространения указанной продукции на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, документы [5], [5.1], [7], [9], [11], [13] в совокупности подтверждают факт реализации продукции «Знаки опасности» и «Номера ООН» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом особенности конструктивного выполнения упомянутых знаков опасности и номеров ООН охарактеризованы в технических требованиях [3].

Так, согласно техническим требованиям [3], приклеивающийся знак опасности предназначен для нанесения на железнодорожный транспорт, т.е. является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту (см. строки 2, 28 на странице 1 технических требований [3]).

Знак опасности по техническим требованиям [3], также как и знак опасности по оспариваемому патенту, содержит самоклеющуюся пленку, представляющую собой основу, с одной стороны которой нанесен красочный слой, а с другой - клеевой слой, при этом основа обладает достаточными адгезионными свойствами, чтобы на нее можно было нанести упомянутые слои. Кроме того, на клеевой слой нанесен антиадгезионный материал, выполняющей роль отделяемой подложки (см. строки 25- 38, 42-47 на странице 1 технических требований [3]).

На основании вышеизложенного можно констатировать, что приклеивающемуся знаку опасности, описанному в технических требованиях [3], присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту сведения о техническом средстве, идентичном решению по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации «Знаков опасности», информация о которых содержится в технических требованиях [3].

Ввиду сделанного выше вывода анализ информации, содержащейся в материалах [1], [2], [6], [8], [10], [12], [14] - [19] не целесообразен.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 формулы - «основа имеет толщину, по меньшей мере, 30 мкм» известны из строки 38 на странице 1 технических требованиях [3], где указано, что толщина пленки без подложки и слоя клея составляет 40-70 мкм, что составляет часть интервала значений по оспариваемому патенту. Признаки зависимого пункта 3 формулы – «подложка со стороны клеевого состава обработана антиадгезионным агентом» известны из строк 30, 31 на странице

1 технических требования [3], где указано, что на обратной стороне пленки наносится слой клея, защищенный антиадгезионным материалом. Признаки зависимого пункта 4 формулы - «подложка со стороны рабочей поверхности имеет, по меньшей мере, одну насечку» известны из строк 41, 42 на странице 1 технических требования [3], где указано, что антиадгезионный материал должен иметь насечки. В отношении признака зависимого пункта 5 формулы, характеризующего выполнение на одной из сторон подложки язычка для удобства ее отделения от клеевого состава, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности данного признака. Так, нельзя признать, что находящиеся в причинно-следственной связи с указанным признаком приведенные в описании к оспариваемому патенту эффекты: повышение удобства и простоты нанесения знаков проявляются объективно, поскольку упомянутые эффекты зависят от индивидуальных, субъективных способностей человека, наклеивающего знаки. Действительно, нет именно объективных оснований полагать, что этикетки с язычками по зависимому пункту 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, будут удобнее, проще и эффективнее в применение, чем аналогичные этикетки с насечками или без них, охарактеризованные в технических требованиях [3]. На основании подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ, указанные эффекты не могут быть рассмотрены в качестве технического результата.

В отношении довода патентообладателя о неправомерности принятия к рассмотрению технических требований [3] ввиду отсутствия факта их опубликования в официальном издании необходимо отметить, что указанные требования [3] были рассмотрены в рамках установления факта известности сведений о приклеивающемся знаке опасности в результате использования данного знака на территории Российской Федерации, в соответствии с процитированным выше подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента ПМ.

Следует также отметить, что наличие опечаток в технических требованиях [3], на которые указал патентообладатель, не может служить основанием для отказа в приеме во внимание данного материала. При этом отмеченные опечатки относятся

к размерностям параметров самоклеющейся пленки, которые не характеризуют полезную модель по оспариваемому патенту.

Что касается довода патентообладателя о разъяснениях ООО «Электрома», содержащихся в письме [22], согласно которым изготавливаемая ООО «Электрома» продукция имеет ряд отличий от устройства, описанного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, то необходимо отметить, что данные разъяснения не могут являться доказательством отсутствия признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту в продукции, выпускаемой ООО «Электрома», поскольку указанные отличия могут касаться каких-либо дополнительных характеристик упомянутой продукции.

В отношении особого мнения и жалобы патентообладателя, поступивших 01.09.2011 и 12.09.2011, следует отметить, что содержащиеся в них доводы технического характера, касающиеся оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, повторяют доводы отзыва и рассмотрены выше в настоящем заключении.

Что касается мнения патентообладателя об обязанности лица, подавшего возражение, предоставить оригиналы или заверенные копии документов, а также об обязанности коллегии палаты по патентным спорам заносить в протокол заседания устные заявления лиц, участвующих в рассмотрении, то необходимо отметить, что указанные обязанности не предусмотрены Правилами ППС. Так, пункт 4.7 Правил ППС содержит исчерпывающий перечень заносимых в протокол сведений, среди которых отсутствуют сведения об устных ходатайствах сторон.

В отношении отсутствия на заседании коллегии палаты по патентным спорам представителя экспертного отдела необходимо отметить, что присутствие указанного представителя на заседании не являлось необходимым, поскольку при проведении экспертизы не проводится проверка полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна».

Мнение патентообладателя о том, что коллегией палаты по патентным спорам были предприняты попытки «переквалифицировать основания несоответствия технического решения в оспариваемом патенте условию патентоспособности

«новизна» на «более раннее открытое применение», не соответствует действительности, поскольку в возражении содержался довод об использовании на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту приклеивающихся знаков опасности, идентичных решению по оспариваемому патенту (см. абзац 3 на странице 3 и абзац 2 на странице 4 возражения).

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что представленное возражение содержит доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 99453 признать недействительным полностью.