

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ЗАО ДЗМК "МЕТАКО" от 09.08.2005 (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2005 против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №12720, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации №12720 на полезную модель "Элемент опоры светильника" выдан по заявке №99121690/20 с приоритетом от 13.10.1999 на имя ООО "МНПП СВЭМ" со следующей формулой полезной модели:

"Элемент опоры светильника, выполненный в виде полого усеченного конуса, отличающийся тем, что соотношения размеров элемента опоры выбраны из условий:

$$0,01 \leq \gamma \leq 0,02,$$

$$d_n = d_1 + (n-1)L\gamma,$$

$$D_n = d_1 + nL\gamma,$$

$$\delta = 2 + 1,105^n, \text{ где}$$

$\gamma$  – конусность элемента опоры,

$d_n$  – меньший диаметр n-го элемента,

$D_n$  - больший диаметр n-го элемента,

$n$  – порядковый номер элемента опоры,

$L$  – длина элемента опоры,

$\delta$  - толщина стенки элемента опоры".

На основании договора об уступке свидетельства, зарегистрированного в Роспатенте за №13199/2001 от 28.09.2001, патентообладателем свидетельства №12720 на дату подачи вышеуказанного возражения является ООО "Амира-свет" (далее – патентообладатель)

Против выдачи данного свидетельства в соответствии с подпунктом 1

пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Данный мотив обоснован тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, признаки полезной модели, представленные в независимом пункте ее формуле известны из уровня техники.

В подтверждения данного мнения лицо, подавшего возражение, представило копии следующих источников информации.

Копия описания к патенту DE №2334111, опубликованному 17.08.1978– далее [1],

Копия описания к заявке DE №2708664, опубликованной 15.09.1977 - далее [2],

Копия описания к патенту US №1821850, опубликованному 01.09.1931 - далее [3],

Копия рекламного проспекта фирмы SIDERPALI, опубликованного в 1991 г. - далее [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учётом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству правовая база для проверки охраноспособности запатентованной полезной модели включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента №83 от 17.04.1998, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом (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 (2) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать полезную модель понятиями, содержащимися в ее описании.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 16.11 Правил ПМ при замене первоначального родового понятия, отражающего назначение полезной модели, другим изменение формулы признается относящимся к заявленной полезной модели, если указанные понятия равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются, т.е. их объемы полностью или частично совпадают.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объёме приведенной выше формулы.

Из источников информации [1], [2] известна опора, состоящая из нескольких элементов, выполненных в виде полых усеченных конусов, однако отсутствуют сведения, подтверждающие, что эти элементы имеют соотношения размеров, выраженные математическими зависимостями, указанными в формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Из источника информации [3] известна опора (столб), выполненный в виде полого усеченного конуса, при этом соотношения его размеров, указанные в описании и формуле изобретения, свидетельствуют о том, что конусность опоры может иметь значение, равное 0,019 или 0,023 или 0,014, а длина может быть больше или равна 20 его максимальным диаметрам. При этом указанная опора не характеризуется всеми признаками формы, выраженной вышеуказанными математическими зависимостями.

Следовательно, из источников информации [1], [2], [3] не известно средство, которому присущи все приведенные в формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству существенные признаки.

Формула полезной модели по оспариваемому свидетельству содержит признак, выраженный в виде альтернативы ( $0,01 \leq \gamma \leq 0,02$ ), а также признак, выраженный наличием в математических зависимостях аргумента "n", могущего принимать значение из ряда положительных целых чисел.

В источнике информации [4] представлен элемент опоры, выполненный в виде полого усеченного конуса, при этом соотношения размеров элемента свидетельствуют о том, что его конусность имеет только одно значение равное 0,01. При этом данный элемент характеризуется также признаками формы, выраженной вышеуказанными математическими зависимостями, но только для значения аргумента "n", равного 1.

Таким образом, часть совокупностей признаков, выраженных альтернативными понятиями, известна из уровня техники, представленного в возражении источником информации [4], что обуславливает

несоответствие полезной модели в этой части условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

В соответствии с п. 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено внести изменения в формулу полезной модели.

На заседании коллегии патентообладатель высказал мнение, заключающееся в том, что формула полезной модели не выражает ее сущность, поскольку не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата, указанного в описании полезной модели.

С мнением патентообладателя следует согласиться. В качестве технического результата в описании полезной модели указано "...снижение габаритов элемента опоры при сохранении прочности опоры в целом, т.е. возможность построения, как уличных фонарей (использование 2-4 элементов), так и построение мачтовых опор до 30-40 метров...". Очевидно, что возможность достижения такого технического результата обусловлена совокупностью признаков, характеризующих конструктивное выполнение средства, которое содержит не один элемент опоры, а несколько. Таким образом, сущность полезной модели по оспариваемому свидетельству заключается в выполнении опоры светильника в виде нескольких элементов, каждый из которых характеризуется определенными признаками формы, взаимосвязанными с порядковым номером элемента в опоре (подпункт (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ).

Формула полезной модели по оспариваемому свидетельству содержит в качестве родового понятия объект в единственном числе – "элемент опоры светильника", тогда как остальные признаки, выраженные в виде математических зависимостей, включают аргумент "n" – "...порядковый номер элемента опоры...", т.е. подразумевают множественность таких элементов. Следовательно, имеет место противоречие: родовое понятие ("элемент опоры светильника") охарактеризовано признаком объекта, содержащего несколько таких элементов ("n" элементов).

Представленная патентообладателем на заседании коллегии редакция формулы полезной модели содержит измененное родовое понятие, отражающее ее назначение – "...Опора светильника...". Данное изменение родового понятия следует признать относящимся к заявленной полезной модели, поскольку понятия "...опора светильника..." и "...элемент опоры светильника..." находятся в отношении подчинения, т.е. их объемы частично совпадают, а текст представленной формулы полностью основан на описании (подпункт (2) пункта 3.3.1, подпункт (5) пункта 16.11 Правил ПМ).

Внесённые патентообладателем изменения в формулу полезной модели устраняют основания для признания оспариваемой полезной модели несоответствующей условию охраноспособности "новизна", поскольку из уровня техники, представленного в возражении, не известно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в измененной редакции формулы полезной модели (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Таким образом, при внесении указанных изменений оспариваемое свидетельство может быть признано недействительным не полностью, а частично.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2005, признать свидетельство Российской Федерации на полезную модель №12720 недействительным частично и выдать патент на полезную модель "Опора светильника" со следующей формулой полезной модели:**

(21) № 99121690/63

(54)(57)

"Опора светильника, содержащая несколько элементов, выполненных в виде полых усеченных конусов, отличающаяся тем, что соотношения размеров элементов опоры выбраны из условий:

$$0,01 \leq \gamma \leq 0,02,$$

$$d_n = d_1 + (n-1)L\gamma,$$

$$D_n = d_1 + nL\gamma,$$

$$\delta_n = 2 + 1,105^n, \text{ где}$$

$\gamma$  – конусность элемента опоры,

$n$  – порядковый номер элемента опоры,

$L$  – длина элемента опоры,

$\delta_n$  - толщина стенки  $n$ -го элемента опоры

$d_n$  – меньший диаметр  $n$ -го элемента опоры,

$D_n$  - больший диаметр  $n$ -го элемента опоры

$d_1$  – меньший диаметр 1-го элемента опоры"

Приложения: Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на  
1. в 1 экз. (только в адрес патентообладателя).