

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 "Патентный поверенный" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2006, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №17746, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №17746 "Обвитая струна для музыкальных инструментов" выдан по заявке №2001100477/20 с приоритетом от 09.01.2001 на имя Общества с ограниченной ответственностью Музыкальная корпорация "Федосов" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"Обвитая струна для музыкальных инструментов, содержащая керн, обмотку, отличающаяся тем, что керн выполнен из металлической мононити с профилем многогранника, при обвивке формующего перегибы диаметров витков обмотки, обеспечивающих их фиксацию на поверхности керна, тем самым исключающую раскручивание обмотки и крепление ее второго конца к керну".

Против выдачи данного свидетельства в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный Закон) поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, в уровне техники известны

средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству, совокупность признаков которых совпадает с признаками указанной полезной модели.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации:

Описание патента США №5892166, 1999 – далее [1].

Описание патента США №210172, 1877 - далее [2].

В установленном порядке патентообладатель был ознакомлен с материалами возражения.

Патентообладатель представил отзыв на возражение, в котором указал на то, что устройство по источнику информации [1] не характеризуется всеми признаками, присущими полезной модели по оспариваемому свидетельству, а источник информации [2] "...не был использован для оспаривания свидетельства РФ №17746, т.к. был представлен к сведению возражающей стороной...".

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

С учетом даты поступления заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, и в соответствии с со статьей 4 Федерального Закона правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по оспариваемому свидетельству включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998, регистрационный №1613 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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 пунктом 3.2.4.1 Правил ПМ в разделе описания "Область техники, к которой относятся полезная модель", указывается область применения полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил ПМ изложение формулы начинается с родового понятия, отражающего назначение полезной модели.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объеме вышеприведенной формулы.

Анализ представленных в возражении источников информации и формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству показал следующее.

Признак, характеризующий керн в полезной модели по оспариваемому свидетельству выражен, как "керн... с профилем многогранника...", что любое сечение керна по всей его длине имеет форму многоугольника. Известная из источника информации [1] обвитая струна для музыкального инструмента не характеризуется таким признаком – сечение в форме многоугольника керн имеет лишь на некотором участке по его длине и, следовательно, керн не имеет "профиль многогранника". Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что струна, известная из источника информации [1], не характеризуется всеми, приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели,

существенными признаками.

Мнение патентообладателя о том, что "...источник информации [2] не был использован для оспаривания свидетельства РФ №17746, т.к был представлен к сведению возражающей стороной..." не соответствует действительности. В соответствии определением понятия "сведение" и его использованием в русском языке, данным, например, в Большом толковом словаре русского языка, С-П., Норинт, 1998, стр. 1154 – это осведомленность в чем-либо, знакомство с чем-либо. В возражении указано: "Для сведения, следует также отметить, что аналогичная по конструкции обвитая струна для музыкальных инструментов, в которой керн имеет профиль многогранника,... известна из патента США №210172, 1878...". Это обстоятельство является достаточным основанием для вывода о том, что источники информации [1] и [2] в равной мере были использованы лицом, подавшим возражение, в качестве обоснования неправомерности выдачи оспариваемого свидетельства.

Из источника информации [2] известна обвитая струна для музыкального инструмента, содержащая металлическую (стальную) проволоку – керн, сечение которого имеет форму многоугольника по всей длине керна. Очевидно, что использованный для характеристики керна в формуле полезной модели по оспариваемому свидетельству термин "мононить" свидетельствует о том, что этот керн также представляет собой проволоку. Характеристика, представленная в формуле полезной модели, - "...при обвивке формующего перегибы диаметров витков обмотки..." выражена некорректно, т.к. "диаметр" это отрезок прямой линии, в связи с чем словосочетание "формование перегибов диаметров" с терминологической точки зрения лишено смыслового содержания. Согласно описанию и чертежам полезной модели по оспариваемому свидетельству витки обвивочной проволоки в местах контакта их с ребрами керна (с "профилем многогранника") имеют перегиб, что обусловлено именно формой сечения керна – многоугольником. Витки обвивочной проволоки струны, известной из источника информации [2],

характеризуются таким же их расположением на керне.

Характеристика, представленная в формуле полезной модели, - "...обеспечивающих их фиксацию на поверхности керна, тем самым исключающую раскручивание обмотки и крепление ее второго конца к керну..." выражает технический результат, достигаемый вследствие выполнения формы сечения керна в виде многоугольника, т.е. за счет того же признака, который присущ обвитой струне, известной из источника информации [2].

В особом мнении, представленном патентообладателем после заседания коллегии, содержатся доводы, касающиеся струны, известной из источника информации [1]. Однако, как указывалось на заседании коллегии, источником информации, явившимся основанием для принятия решения, явился источник информации [2].

Мнение патентообладателя о том, что в качестве "...назначения в описании к полезной модели по оспариваемому свидетельству указана обвитая струна для музыкальных инструментов: щипковых и смычковых..." не соответствует действительности. Фраза "...обвитая струна для музыкальных инструментов: щипковых и смычковых..." приведена в разделе описания, в котором указывается область применения полезной модели, а не ее назначение (пункт 3.2.4.1 Правил ПМ). Назначение полезной модели приводится в формуле полезной модели - в родовом понятии, которое отражает назначение, и которое в оспариваемой полезной модели выражено словами "струна для музыкальных инструментов" без конкретизации их видов (подпункт (1) пункта 3.3.2.3 Правил ПМ). При этом, очевидно, что "струна для музыкальных инструментов", как родовое понятие, может быть использована и в той области, которая указана в описании оспариваемой полезной модели – для щипковых и смычковых инструментов, содержащих струны, т.е. характеристика назначения ("для музыкальных инструментов") не противоречит области использования ("для щипковых и смычковых"). Следует также отметить, что ни описание, ни формула оспариваемой

полезной модели не содержат признаков, выражающих какие-либо особенности обвитой струны, которые позволили бы идентифицировать ее, как струну именно для "для щипковых и смычковых инструментов".

Таким образом, из уровня техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, что обусловливает несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (2) пункта 16.9 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2006, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №17746 признать недействительным полностью.