

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2010, поданное ОАО "Эфирное" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 58766, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 58766 на полезную модель «Средство для размещения информации на изделиях» выдан по заявке №2006111404/22 с приоритетом от 07.04.2006 на имя Сплошнова Дмитрия Владимировича (далее - патентообладатель), и действует со следующей формулой полезной модели:

« 1. Средство для размещения информации на изделиях, включающее носитель информации, отличающееся тем, что носитель информации содержит одно или несколько отверстий с лучеобразно расходящимися от него разрезами.

2. Средство по п.1, отличающееся тем, что лучеобразно расходящиеся разрезы выполнены в виде прямых или криволинейных линий.

3. Средство по п.1, отличающееся тем, что лучеобразно расходящиеся разрезы выполнены под углом друг к другу.

4. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно выполнено с возможностью фиксации его под разными углами и в любом положении относительно изделия, или оси крепления средства, или места расположения изделия.

5. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что информация размещена по обе стороны от отверстия.

6. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно выполнено в виде внутренней части упаковки, соединенной с несколькими изделиями и предохраняющей их от перемещения внутри упаковки.

7. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно выполнено с линиями перегиба.

8. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно выполнено из негорючих и химически нейтральных материалов.

9. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что отверстие расположено по центру носителя информации или по его краю».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие источники информации:

- Патент US № 5826356, опубл. 27.10.1998 (далее - [1]);
- Патент US № 4617748, опубл. 21.10.1986 (далее - [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи любому из известных из уровня техники средств, описанных в патентах [1] и [2].

В возражении проанализированы признаки зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту и сделан вывод о том, что признаки пунктов 1-5,7 и 9 данной формулы присущи носителю информации для размещения рекламы, известному из описания и чертежей к патенту [1].

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по зависимому пункту 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из описания и чертежей к патенту [2], а признаки зависимых пунктов 8 и 9 формулы являются несущественными.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, поступившем 30.11.2010, отметил,

что средство для размещения информации на изделиях по оспариваемому патенту предназначено для размещения на множестве различных изделий, причем не только ярлыков, этикеток и бирок, а «рекламной или иной дополнительной информации в совокупности с ярлыками и бирками, в том числе с применением универсального крепления такой информации».

Патентообладатель отмечает, что носитель информации по патенту [1] на изобретение «Продвижение в розничную продажу купонной системы на контейнерах с напитками» содержит центральную часть, одно отверстие и радиальные разрезы, простирающиеся радиально, при этом все радиальные разрезы сходятся в одной точке на плоскости. По мнению патентообладателя, такое выполнение разрезов не позволяет получить указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в возможности временной универсальной фиксации различных средств, для размещения информации на сосудах любой формы, цилиндрических изделиях и изделиях другой формы и назначения.

В отзыве патентообладателя подчеркнуто, что полезная модель по оспариваемому патенту обеспечивает фиксацию купонов под разными углами по отношению к изделию, с наложением секций с купонами на поверхность контейнера, что позволяет получить указанный технический результат при использовании полезной модели.

В отношении источника информации [2] в возражении отмечено, что в данном источнике содержится информация о ярлыке (этикетке) поддонов для яиц, т.е. объекте иного назначения, чем полезная модель по оспариваемому патенту, следовательно, данный источник информации не может быть принят для анализа.

Патентообладатель обращает внимание на то, что носитель информации по оспариваемому патенту содержит одно или несколько отверстий с лучеобразно расходящимися от него разрезами. Разрезы выполнены как лучи, исходящие из любой точки заранее образованного или образуемого отверстия, и именно лучеобразное выполнение разрезов

обеспечивает получение заявленного технического результата.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированные 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.

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.

Согласно пункту 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о

содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, являются:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом (1.1.) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 02.12.2010 лицом, подавшим возражение, было подано ходатайство о рассмотрении в качестве ближайшего аналога патента [1].

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя в отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту представлен в самом общем виде без конкретизации особенностей выполнения лучеобразно расходящихся разрезов.

Вместе с тем, из описания и чертежей к патенту [1] известен материал рекламный, представляющий собой средство для размещения информации на контейнере (изделии), содержащий носитель информации, при этом носитель информации может содержать одно отверстие с лучеобразно расходящимися от него разрезами (см фиг. 7, 8, 9, 10 к патенту [1]) или

несколько отверстий с лучеобразно расходящимися от него разрезами (см. фиг. 12, 15 к патенту [1]).

Таким образом, средству для размещения информации, известному из описания и чертежей к патенту [1] присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Независимо от сказанного, следует отметить, что признаки зависимых пунктов формулы, касающиеся конкретной формы выполнения средства для размещения рекламы, также известны из описания и чертежей к патенту [1]. Так, выполнение лучеобразно расходящихся разрезов в виде прямых линий известно из чертежей к патенту [1] (фиг. 7, 9, 10, 12), выполнение лучеобразно расходящихся разрезов в виде криволинейных линий известно из чертежей к патенту [1] (фиг. 16, 18), выполнение лучеобразно расходящихся разрезов под углом друг к другу известно из чертежей к патенту [1] (фиг. 7, 9, 10, 12, 16, 18), выполнение средства для размещения рекламы с возможностью фиксации его под разными углами и в любом положении относительно изделия, или оси крепления, или местоположения известно из описания и чертежей к патенту [1] (колонка 4, строки 33-36, фиг. 2, 10, 11), размещение информации по обе стороны от отверстия известно из чертежей к патенту [1], выполнение средства для размещения рекламы с линиями перегиба известно из описания и чертежей к патенту [1] (колонка 4, строки 33-36, фиг. 1-12, 16, 18), выполнение отверстия по центру носителя информации известно из чертежей к патенту [1] (фиг. 2-12, 16, 18).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 58766 признать недействительным полностью.**