

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.09.2007, поданное ОАО «ЛОМО» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №57917, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №57917 «Ахроматический объектив микроскопа» выдан по заявке №2006124778/22 с приоритетом от 10.07.2006 на имя Виноградовой О.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Ахроматический объектив микроскопа, содержащий расположенные вдоль оптической оси первый компонент, представляющий собой сочетание из одиночных линз, второй – в виде двухсклеенной линзы из отрицательной и положительной линз, третий – двухсклеенную линзу, отличающийся тем, что третий компонент выполнен склеенным из положительной и отрицательной линз, а за ним расположен четвертый компонент в виде одиночной линзы.

2. Ахроматический объектив микроскопа по п. 1, отличающийся тем, что четвертый компонент выполнен в виде положительной линзы.

3. Ахроматический объектив микроскопа по п. 1, отличающийся тем, что четвертый компонент выполнен в виде отрицательной линзы».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано

возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что конструкция ахроматического объектива по патенту №57917 полностью совпадает с конструкцией объективов, известных из Отчета НИР НГ2-447-86, а также с конструкцией объектива микроскопа известного из авторского свидетельства СССР №1451633.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- В.А. ПАНОВ, Л.Н. АНДРЕЕВ Оптика микроскопов. Расчет и проектирование, Машиностроение, Ленинград, 1976, с. 106, 107, рис. IV.13 - [1];
- описание изобретения к а.с. СССР №1451633, опубл. 15.01.1989 - [2];
- Отчет по теме НИР НГ2-447-86 «Разработка рациональных комплектов улучшенных ахроматических объективов, широкоугольных окуляров и конденсоров для крупносерийных микроскопов серии Биолам», Ленинград, 1988 - [3]

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором приведен анализ технических решений по источникам информации [1] - [3] и отмечено, что ни одно из них не содержит признаков, совпадающих с признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, по мнению патентообладателя, оценка новизны полезной модели не должна преследовать цель установления идентичности всех признаков заявляемого и известного решения частично или полностью, а напротив обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели. Также патентообладатель считает, что термины «идентичность всех признаков» и «совокупность существенных признаков» однозначно трактуют различия в подходах к оценке новизны.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам

находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охранных способностей включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3 Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (1) пункта 19.3 Правил 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 19.3 Правил ПМ, датой,

определяющей включение источника информации в уровень техники, для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, является дата их поступления в эти органы.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС 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 недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

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

Анализ источников информации показал следующее.

Из описания к авторскому свидетельству [2] известен ахроматический объектив микроскопа, содержащий расположенные вдоль оптической оси первый компонент, представляющий собой сочетание двух одиночных линз (плоско-выпуклая линза и положительный мениск), второй компонент в виде двухсклеенной линзы из отрицательной и положительной линз (отрицательный мениск и двояковыпуклая линза), третий компонент в виде двухсклеенной линзы положительной и отрицательной линз (двойковыпуклая линза и двояковогнутая линза), за ним расположен четвертый компонент в виде одиночной линзы (положительная линза).

При этом следует отметить, что линзы делятся на собирающие линзы у которых  $\Phi > 1$ , поэтому их называют положительными; рассеивающие – у которых  $\Phi < 1$  – их называют отрицательными; афокальные – у которых  $\Phi = 1$ . Как видно из рис. 1 плоско-выпуклая и двояковыпуклая линзы являются положительными; двояковогнутая линза является отрицательной (см. Политехнический словарь под ред. А.Ю. ИШЛИНСКОГО, Советская энциклопедия, Москва 1989, с. 269, рис. 1). Мениск - выпукло-вогнутая

линза, ограниченная двумя сферическими поверхностями, мениск, у которого толщина по оптической оси больше, чем на краю, является положительной линзой, а мениск, толщина которого по оптической оси меньше чем на краю – отрицательной (см. Политехнический словарь под ред. А.Ю. ИШЛИНСКОГО, Советская энциклопедия, Москва 1989, с. 295)

С учетом вышеизложенного, сопоставительный анализ источника [2] и пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту на полезную модель показал, что из источника [2] известны все существенные признаки оспариваемой полезной модели, включая характеристику назначения.

Из источника [1] не известно выполнение двухсклеенной линзы второго компонента из отрицательной и положительной линзы.

Относительно отчета [3], следует отметить, что он не может быть использован при оценке охранных способностей оспариваемой полезной модели, поскольку не представлено сведений подтверждающих его общедоступность, а именно сведений о дате поступления отчета в органы научно-технической информации (см. указанные выше подпункты (1) и (2) пункта 19.3 Правил ПМ).

Таким образом, техническому решению, известному из описания [2], присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, следовательно, приведенный в возражении вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» правомерен (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Доводы, приведенные патентообладателем в особом мнении о том, что при вынесении решения по оспариваемому патенту на полезную модель коллегия палаты по патентным спорам (коллегия ППС) «руководствовалась принципами определения новизны – не для полезных моделей, а для изобретений» ошибочны. Коллегия ППС, при вынесении решения руководствовалась указанными выше Законом, Правилами ПМ и Правилами ППС (см. процитированную выше правовую базу). Относительно доводов о

том, что «оценка новизны полезной модели не предусматривает установление идентичности всех признаков выявленного средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле полезной модели, включая характеристику назначения, а напротив, обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели» можно отметить следующее. Совокупность существенных признаков определяется формулой полезной модели (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 3.3 Правил ПМ). Полезная модель считается не соответствующей условию патентоспособности «новизна» если в уровне техники известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая назначение (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ). Относительно существенности признаков следует отметить, что лицо, подавшее возражение, вопрос существенности признаков в своем возражении не поднимало. По мнению лица, подавшего возражение, вся совокупность существенных признаков известна из уровня техники. С мнением патентообладателя, о том, что в формуле оспариваемого патента содержится «два дополнительных независимых пункта» согласиться нельзя, поскольку пункты 2 и 3 формулы являются зависимыми и подчинены независимому пункту 1, что подтверждено ссылкой на пункт 1. Палата по патентным спорам не нашла оснований для внесения изменений в формулу полезной модели в соответствии с процитированным выше пунктом 4.9 Правил ППС, в виду следующих обстоятельств. Признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы уточняют вид четвертого компонента по пункту 1, который может быть выполнен в виде положительной или отрицательной линзы, т.е. технический результат будет достигаться как с положительной, так и с отрицательной линзой, соответственно изменение вида четвертого компонента не влияет на достижение технического результата. Таким образом, признаки зависимых пунктов 2 и 3 не являются существенными.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.09.2007, патент Российской Федерации на полезную модель №57917 признать недействительным полностью.**