

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.09.2007, поданное ОАО "ЛОМО" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №55156, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №55156 выдан по заявке №2006108430/22 с приоритетом от 17.03.2006 на имя Виноградовой О.А. и Фролова Д.Н. (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

" Ахроматический микрообъектив, содержащий два компонента, первый из которых представляет собой сочетание n одиночных линз, второй - ахроматический компонент, отличающийся тем, что ахроматический компонент представляет собой две двухсклеенные линзы из отрицательной и положительной линз ".

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 все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из книги Скворцов Г.Е., Панов В.А., Поляков Н.И. и Федин Л.А. "Микроскопы", Ленинград, "Машиностроение", 1969, с. 178-183, рис. VIII.1 b-10x0,3 (ОМ-5),

рис. VIII.4-20x0,4 (ОМ-27), рис. VIII.5-40x0,65 (МЩ), рис. VIII.6-90x1,25 м.и. (ОМ-41) [1], из издания "Труды Государственного оптического института им. С.И.Вавилова", 1972, т. 41, с. 92-93 [2] и книги Панов В.А., Андреев Л.Н. "Оптика микроскопов", Ленинград, "Машиностроение" Ленинградское отделение, 1976, с. 120-121, рис. IV.33, рис. IV.35, рис. IV.37 [3].

По мотивам возражения патентообладателем представлен отзыв, в котором отмечено, что "при оформлении заявки по выдаче патента на полезную модель авторы исходили из того, что основным является технический результат, выражающийся в возможности разработки и изготовлении широкой гаммы различных ахроматических микрообъективов", а "одиночные линзы могут быть положительными, отрицательными или афокальными, поскольку их оптические силы в заявке специально не оговариваются". При этом в возражении подчеркивается: "мы считаем, что для оценки новизны полезной модели нашими оппонентами ошибочно используется методика оценки по типу изобретения, когда патент не соответствует условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле" и "термины "идентичность всех признаков" и "совокупность существенных признаков" однозначно трактуют различия в подходах к оценке новизны". Кроме того, патентообладатель отметил, что в тексте книг [1] и [3] не содержится информации о всех признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а в источнике [3] отсутствует описание конструкции каких-либо объективов.

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон, 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 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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 подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно - следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ПМ, если на дату подачи заявки признак полезной модели был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели.

Согласно подпункту 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т.е. содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения

указанного заявителем технического результата.

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

При этом необходимо отметить, что формула полезной модели по оспариваемому патенту представлена в самом общем виде без указания типа одиночных линз первого компонента (положительная или отрицательная), а также конкретных значений числа n .

Кроме того, целесообразно подчеркнуть, что поскольку в возражении не указано и, соответственно, не обосновано, что какой-либо признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту является несущественным, данная формула рассматривается в полном объеме содержащихся в ней признаков.

Сопоставительный анализ признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и устройств, описанных в источниках [1] - [3] показал следующее.

Из уровня техники известны ахроматические микрообъективы, содержащие два компонента, первый из которых представляет собой сочетание n одиночных линз, второй - ахроматический компонент из двух двухсклеенных линз, образованных отрицательной и положительной линзами (см. графические материалы и пояснительный текст, представленные в любой из книг [1] или [3]).

Сопоставительный анализ признаков устройства по оспариваемому патенту и микрообъективов по любой из книг [1] или [3] показал, что и в рамках формулы полезной модели по оспариваемому патенту они полностью совпадают.

Здесь целесообразно отметить, что мнение патентообладателя о возможности охраны устройства, охарактеризованного в формуле полезной модели в общем виде при известности из уровня техники частной формы

выполнения такого устройства неправомерно, т.к. под указанную формулу подпадает и известное из уровня техники устройство.

Исходя из изложенного выше, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" правомерно.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя, что в источнике [2] не содержится описания конструкции какого-либо ахроматического микрообъектива, а лишь упоминается о "необходимости применения двойного комплекта окуляров".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.09.2007, признать патент Российской Федерации на полезную модель №55156 недействительным полностью.