

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 29.04.2013 от ООО «Уралснаб» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №102034, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 102034 на полезную модель «Защитное устройство» выдан по заявке №2010136790/03 с приоритетом от 03.09.2010 на имя Стрельникова Юрия Валерьевича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Защитное устройство содержит не менее одной телескопические распорки и пневматический каркас, снабженный с внутренней стороны клапаном для наполнения каркаса воздухом, при этом каркас дополнительно снабжен не менее одним фиксатором для телескопической распорки.

2. Защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что пневматический каркас выполнен из резины, и/или брезента, и/или полимера.

3. Защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что пневматический каркас выполнен в виде однокамерной конструкции с ребрами жесткости.

4. Защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что пневматический каркас выполнен в виде многокамерной конструкции с общим входом на клапан.

5. Защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что фиксаторы выполнены в виде липучки, и/или в виде защелки, и/или в виде зацепа, и/или в виде застежки».

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».

В возражении отмечено, что все существенные признаки полезной модели по данному патенту известны из патентного документа №92440, опубл. 20.03.2010 (далее – [1]).

В возражении приведен сопоставительный анализ устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента с устройством по патентному документу [1].

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

С учетом даты подачи заявки (03.09.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной

модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ 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. 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 (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента 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. В случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные

признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Согласно пункта 22.3. Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации, или формулы с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна", показал

следующее.

В возражении в качестве источника информации, из которого известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, указан патентный документ [1].

Поскольку патентный документ [1] выдан на имя Стрельникова Юрия Валерьевича, являющегося также патентообладателем оспариваемого патента, то в соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента ПМ он может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту с даты приоритета в отношении формулы, с которой состоялась его регистрация в Государственном реестре полезных моделей.

Из формулы к патентному документу [1] известно защитное устройство, содержащее не менее одной телескопической распорки, пневматический каркас, причем пневматический каркас снабжен с внутренней стороны клапаном для наполнения каркаса воздухом и не менее чем одним фиксатором для телескопической распорки.

Таким образом, защитному устройству, известному из патентного документа [1], присущи все признаки защитного устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

На заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2013, патентообладатель представил вариант формулы полезной модели, скорректированной путем введения в независимый пункт приведенной выше формулы признаков из зависимого пункта 2 данной формулы. Внесенные уточнения касаются указания материалов, из которых может быть выполнен пневматический каркас (резина, брезент, полимер или их комбинации).

Данный вариант формулы изложен в следующей редакции независимого пункта:

«1. Защитное устройство содержит не менее одной телескопические распорки и пневматический каркас из резины, и/или брезента, и/или полимера и снабженный с внутренней стороны клапаном для наполнения каркаса воздухом, при этом каркас дополнительно снабжен не менее одним фиксатором для телескопической распорки».

Однако, как показано выше в настоящем заключении, формула к патентному документу [1] содержит признак, касающийся того, что каркас является пневматическим и снабжен клапаном для наполнения его воздухом. Наличие данного признака свидетельствует о выполнении каркаса из материала, который позволяет каркасу принимать рабочую форму при наполнении его воздухом до заданного объема.

Таким образом, признак, характеризующий выполнение пневматического каркаса из материала, позволяющего ему принимать рабочую форму (раздуваться) присущ защитному устройству по патентному документу [1].

При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, раскрывающие, каким образом выполнение пневматического каркаса именно из резины, и/или брезента, и/или полимера влияет на упрощение конструкции защитного устройства, или уменьшение времени монтажа защитного экрана, или «на увеличение времени безопасности при проведении работ с использованием защитного устройства» (результаты, указанные в описании к оспариваемому патенту). На заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем также не были представлены аргументы, раскрывающие причинно – следственную связь между выполнением пневматического каркаса именно из вышеуказанных материалов и достижением приведенных в описании к оспариваемому патенту технических результатов.

Внесение в независимый пункт формулы признаков, которые не

могут быть признаны существенными не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 102004 признать недействительным полностью.