

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "Вектор" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.09.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 105129, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105129 на группу полезных моделей “Захватка для отлова животных” (варианты) выдан по заявке № 2010119804/13 с приоритетом от 17.05.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Технофарм" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что внутри корпуса установлена пружина, один конец которой закреплен на тросе, а второй на корпусе, причем для фиксации пружины на корпусе установлена кнопка-клавиша.

2. Захватка по п. 1, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.

3. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что внутри трубчатого корпуса установлен шток, выполненный подпружиненным с защелкой фиксатором, причем с одной стороны к штоку прикреплена петля для наброса на животное, а к другой – ручка-петля для затягивания.

4. Захватка по п. 3, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.

5. Захватка по п. 3, отличающаяся тем, что шток и корпус выполнены из нескольких частей, соединенных между собой.

6. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что внутри трубчатого корпуса установлена труба с фиксатором, причем с одной стороны к трубе прикреплена петля для наброса на животное, а с другой стороны трубы установлена ручка-петля для затягивания.

7. Захватка по п. 6, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.

8. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что на петле, предназначенной для наброса на животное, установлен замок-фиксатор одной из нитей петли, с раскрытием ее посредством троса-тяги.

9. Захватка по п. 8, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.

10. Захватка по п. 8, отличающаяся тем, что трос-тяга для раскрытия петли выполнена подпружиненной и расположена внутри корпуса, второй конец которой выведен из корпуса.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по пункту 8 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 8 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи техническому решению, охарактеризованному в патенте Великобритании № 2406032, опубл. 08.08.2007 (далее – [1]).

Дополнительно лицо, подавшее возражение, отмечает, что существенные признаки пунктов 9 и 10, зависимых от пункта 8 вышеприведенной формулы, также характерны для технического решения по патенту [1].

При этом в абзаце 5.2 первого столбца таблицы, приведенной на странице 5 возражения, имеется указание на то, что признак независимого пункта 8 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий наличие у захватки для отлова животных второй петли для затягивания первой, не является существенным.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил (06.05.2015) отзыв на данное возражение.

Патентообладатель в отзыве выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

В отзыве на возражение обращается внимание на то, что против выдачи оспариваемого патента ранее уже подавались иные возражения, в удовлетворении которых было отказано.

В отношении настоящего возражения патентообладатель выражает мнение о том, что «... Достоверность представленного перевода вызывает сомнение ...».

При этом в отзыве патентообладателя в виде таблицы приведен сравнительный анализ известности признаков формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, из патента [1], где отмечается, что техническому решению по патенту [1] не присущ ряд признаков пунктов 8, 9 и 10 упомянутой формулы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (17.05.2010), правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте

формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

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

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 8 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1], будучи опубликованным до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Техническое решение по патенту [1] представляет собой средство того же назначения, что и полезная модель по пункту 8 формулы оспариваемого патента, а именно захватку, используемую для отлова животных.

На фигурах 1-3 графических материалов к патенту [1] визуализируется, а в представленном с возражением переводе приведены сведения о том, что «... основной деталью аппарата ... является полый стержень/ трубка 1 ...». То есть, устройство по патенту [1], также как и полезная модель по пункту 8 приведенной выше формулы, состоит из трубчатого корпуса (поз.1) с установленным внутри него тросом (поз.4).

Трос в известном техническом решении также выступает с двух сторон корпуса. С одной из сторон трос образует петлю (см. фиг.3 поз.40) для наброса на животное, а с другой стороны обеспечивает возможность затягивания этой петли на первой стороне корпуса.

Упомянутая петля в решении по патенту [1] образуется в результате прохождения одной из нитей петли через трубчатый корпус (поз.1), а также фиксации другой нити этой петли посредством замка-фиксатора (поз.26-31), размещенного на трубчатом корпусе. При этом раскрытие

набрасываемой на животное петли обеспечивается посредством троса-тяги (поз.32).

Здесь следует отметить, что конструктив образования петли для наброса на животное и ее раскрытия идентичен в решении по патенту [1] и в устройстве по пункту 8 формулы оспариваемого патента, в чем можно убедиться в результате анализа сведений, приведенных в последнем абзаце страницы 3 описания к оспариваемому патенту, а также изображения на фиг.4 графических материалов к этому патенту (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Сказанное свидетельствует о том, что захватке по патенту [1] присущи признаки независимого пункта 8 вышеприведенной формулы, согласно которым на петле, предназначенной для наброса на животное, установлен замок-фиксатор одной из нитей петли, с раскрытием ее посредством троса-тяги.

Отличие полезной модели по пункту 8 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, от устройства по патенту [1] заключается в том, что для затягивания набрасываемой на животное петли в известном решении используется конец троса (поз.5) с металлическим наконечником (поз.6), свободно свисающий с противоположной стороны трубчатого корпуса, а в решении по оспариваемому патенту конец троса с противоположной стороны образует вторую петлю, которая и используется для затягивания первой.

Однако, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие существенность упомянутых отличительных признаков с точки зрения их влияния на указанный в этом описании технический результат, заключающийся в «... повышении эффективности отлова животных, без нанесения ему значительных травм и обеспечение большего удобства в эксплуатации устройства ...».

На заседании коллегии 14.05.2015 представитель патентообладателя устно высказал мнение о том, что наличие второй петли обеспечивает повышение удобства посредством продевания в эту петлю руки пользователя в процессе эксплуатации захватки. Однако, следует отметить, что повышение удобства в данном случае имеет субъективное проявление, т.е. не может быть отнесено к результатам технического характера. Более того, при продевании руки пользователя во вторую петлю и в случае оказания пойманным животным сопротивления, пользователь может быть лишен возможности высвобождения своей руки из этой петли. Вследствие чего, повышается вероятность травмирования как пользователя, так и пойманного животного, в результате неконтролируемого затягивания первой петли на шею животного.

Таким образом, можно согласиться с доводом возражения о несущественности признака независимого пункта 8 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, согласно которому у захватки для отлова животных имеется вторая петля для затягивания первой.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 8 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Анализ признаков зависимых пунктов 9 и 10 формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал, что они также характерны для технического решения по патенту [1].

Так на корпусе устройства по патенту [1] установлен элемент (поз.2), названный в представленном переводе рукоятью.

На фиг.1 и 3 графических материалов к патенту [1] визуализируется выполнение трос-тяги для раскрытия петли подпружиненной (поз.30). При

этом основная часть длины троса-тяги проходит внутри корпусного элемента (поз.23), а второй конец троса-тяги, противоположный подпружиненному, выведен (поз.34,35) за пределы корпусных элементов захватки для обеспечения возможности оперирования с ним.

Ввиду отсутствия в возражении доводов в отношении оценки патентоспособности технических решений по независимым пунктам 1, 3 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, патентообладателю было предложено, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, внести в формулу оспариваемого патента изменения, в результате которых оспариваемый патент мог бы быть признан недействительным лишь в части.

Патентообладателем на заседании 14.05.2015 была уточнена формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту, путем исключения из нее независимого пункта 8 и зависимых от него пунктов 9 и 10.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 105129 недействительным частично и выдать новый патент с формулой, уточненной на заседании коллегии 14.05.2015.

(21) 2010119804/63

(51) МПК

A01M 23/00 (2006.01)

(57) 1. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что внутри корпуса установлена пружина, один конец которой закреплен на тросе, а второй на корпусе, причем для фиксации пружины на корпусе установлена кнопка-клавиша.

2. Захватка по п. 1, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.

3. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что внутри трубчатого корпуса установлен шток, выполненный подпружиненным с защелкой фиксатором, причем с одной стороны к штоку прикреплена петля для наброса на животное, а к другой – ручка-петля для затягивания.

4. Захватка по п. 3, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.

5. Захватка по п. 3, отличающаяся тем, что шток и корпус выполнены из нескольких частей, соединенных между собой.

6. Захватка для животных, состоящая из трубчатого корпуса с

установленным внутри него тросом, имеющим две выступающие из корпуса петли, одна для наброса на животное, а вторая для затягивания первой, отличающаяся тем, что внутри трубчатого корпуса установлена труба с фиксатором, причем с одной стороны к трубе прикреплена петля для наброса на животное, а с другой стороны трубы установлена ручка-петля для затягивания.

7. Захватка по п. 6, отличающаяся тем, что на корпусе установлена ручка.