

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «КОРСАР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 07.08.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №37607, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу полезных моделей №37607, выдан по заявке №2004102482/22 с приоритетом от 30.01.2004 на имя Закрытого акционерного общества «Торговые дома «НЕВИС» (далее - патентообладатель). Формула патента на полезную модель №37607:

«1. Искусственная еловая ветвь, имеющая в своем составе несущий элемент и полимерную ленту с надрезанными боковыми краями, выполненную в виде игольчатой бахромы, отличающаяся тем, что несущий элемент состоит как минимум из двух проволок, которые объединены с полимерной лентой в виде витой конструкции.

2. Искусственная еловая ветвь, имеющая в своем составе главную ветвь и отходящие от нее боковые ветки и сформированная из несущего элемента и полимерной ленты с надрезанными боковыми краями, выполненной в виде игольчатой бахромы, отличающаяся тем, что несущий элемент главной ветви состоит как минимум из двух проволок, которые объединены с полимерной лентой в виде витой конструкции, боковые ветки идентичны по конструкции главной ветви и закреплены на ней путем прикручивания одного из концов».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в

соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию охранных способностей «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении указаны следующие материалы:

- Фотографии на 3 листах в 1 экз. – далее [1];
- Контракт на 23 листах в 1 экз. – далее [2];
- Чек на 1 листе в 1 экз. – далее [3];
- Грузовая таможенная декларация на 4 листах в 1 экз. – далее [4];
- Приложения №147 и №148 на 2 листах в 1 экз. – далее [5];
- Чек на 1 листе в 1 экз. – далее [6];
- Грузовая таможенная декларация на 4 листах в 1 экз. – далее [7];
- Патент US 3278364 и перевод на 6 листах в 1 экз. – далее [8];
- Патент GB 924828 и перевод на 9 листах в 1 экз. – далее [9];
- Патент US 4609576 и перевод на 6 листах в 1 экз. – далее [10];
- Патент FR 2709242 и перевод на 17 листах в 1 экз. – далее [11].

В возражении указано, что лицо, подавшее возражение, в сентябре 2001г. осуществляло ввоз на территорию РФ елок, которые были собраны из искусственных еловых ветвей.

По мнению лица, подавшего возражение, «изделие искусственная еловая ветвь», применялось в Российской Федерации за три года до приоритета оспариваемой полезной модели.

В возражении обращается внимание на то, что «известные из патентов [8] и [9] искусственные еловые ветви имеет такую же совокупность существенных признаков, как и еловая ветвь, охраняемая патентом на оспариваемую полезную модель».

Кроме того, в возражении приведено подробное описание искусственных еловых веток и способов их изготовления, известных из патентов [15] и [16].

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил в палату по патентным спорам 25.03.2010 отзыв по мотивам возражения, содержащий следующие материалы:

- Перевод фрагментов описания патентного документа GB 924828 (далее – [12]);
- Перевод патентного документа FR 2709242 (далее – [13]);
- Современный толковый словарь русского языка, Под редакцией С.А.Кузнецова: - Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2006, стр. 444 (далее – [14]).

В отзыве отмечено, что представленные в возражении документы [1], [2] и [4] не подтверждают факт открытого применения на территории РФ изделий, «идентичных» искусственной еловой ветви, защищенной патентом на оспариваемую полезную модель.

Патентообладатель признает, что все признаки независимого п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патента [11] а, следовательно, независимый п. 1 не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Однако, по мнению патентообладателя, из данного источника информации не известны все существенные признаки независимого п. 2 формулы по оспариваемому патенту.

В отзыве также обращается внимание на то, что в технических решениях по патентам [8], [9] и [10], приведенных в возражении, также отсутствуют все существенные признаки независимых п.п. 1 и 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения,

коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охранимости группы полезных моделей по указанному патенту включает Патентный закон 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), 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 (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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.4. Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту (1) пункта 19.3. Правил ИЗ 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 6.3 Правил ППС решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Патент №37607 на дату подачи возражения – 07.08.2009

действовал с приведенной выше формулой полезной модели.

Однако, после подачи возражения, но до даты проведения заседания коллегии (01.04.2010) по рассмотрению упомянутого возражения, Роспатентом было вынесено решение, вступившее в силу с даты его утверждения руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (п. 6.3 Правил ППС), о признании патента №37607 недействительным частично и выдаче нового патента на полезную модель по заявке №2004102482/22, в объеме совокупности признаков второго независимого пункта приведенной выше формулы.

В связи с этим на заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о рассмотрении возражения только в части доводов, касающихся второго независимого пункта формулы оспариваемого патента на полезную модель.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия п. 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», ввиду известности сведений об искусственных новогодних елках, поставляемых китайской фирмой «ЭЙША БРАЙТ ЛТД», показал следующее.

Как следует из представленных в возражении материалов, фирма ООО «Корсар» (лицо, подавшее возражение) заключила контракт [2] с фирмой «ЭЙША БРАЙТ ЛТД» (Китай) на покупку товаров народного потребления. Согласно спецификациям [5] к вышеуказанному контракту [2] в Российскую Федерацию должны были быть поставлены искусственные новогодние елки восьми артикулов.

Факт доставки на территорию Российской Федерации вышеуказанных искусственных новогодних елок и разрешение к их выпуску на территорию Российской Федерации подтверждают

грузовые таможенные декларации [4] и [7].

Однако, счета [3] и [6], выставленные фирмой-поставщиком «ЭЙША БРАЙТ ЛТД», без наличия платежных поручений, товарно-транспортных накладных и сертификатов не свидетельствуют о факте и дате продажи искусственных новогодних елок на территории Российской Федерации.

При этом, целесообразно отметить, что в возражении не приведены документы, подтверждающие то, что представленные на фотографии [1] искусственные елки, являются елками, ввезенными на территорию Российской Федерации, согласно контракту [2]. Поэтому вышеуказанные фотографии не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения.

Таким образом, в представленном возражении отсутствуют документы, подтверждающие факт применения на территории Российской Федерации средства того же назначения, что и полезная модель по п. 2 формулы оспариваемого патента, которому присущи все приведенные в указанном независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия п. 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», ввиду известности патентных документов [8], [9], [10] и [11], показал следующее.

В ходатайстве, представленном на заседании коллегии, лицо, подавшее возражение, указало, что «наиболее релевантным документом», содержащим все существенные признаки п. 2 формулы полезной модели №37607, является техническое решение по патенту [10].

Из вышеуказанного документа известна искусственная еловая ветвь, имеющая в своем составе главную ветвь и отходящие от нее

боковые ветки и сформированная из несущего элемента и полимерной ленты с надрезанными боковыми краями, выполненной в виде игольчатой бахромы, несущий элемент главной ветви, состоящий, как минимум, из двух проволок, объединенных с полимерной лентой в виде витой конструкции.

Следовательно, искусственная еловая ветвь по независимому п. 2 формулы оспариваемого патента отличается от ветви, известной из патентного документа [10], выполнением боковых ветвей идентичными по конструкции главной ветви и их закреплением на ней путем прикручивания одного из концов.

По мнению коллегии палаты по патентным спорам, данные признаки формулы оспариваемого патента на полезную модель являются существенными для достижения поставленного технического результата – создания надежной в эксплуатации и технологичной в изготовлении конструкции, поскольку позволяют упростить изготовление и закрепление боковых ветвей, сохраняя при этом надежность их крепления.

Изучение представленных в возражении патентных документов [8], [9] и [11] показало, что ни один из них не содержит всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, из технического решения по патенту [8] неизвестно использование полимерной ленты с надрезанными боковыми краями, выполненной в виде игольчатой бахромы и выполнение несущего элемента главной ветви как минимум из двух проволок, объединенных с полимерной лентой.

Источник информации [9] не содержит сведений об использовании полимерной ленты с надрезанными боковыми краями, выполненной в виде игольчатой бахромы, а также выполнении несущего элемента главной ветви как минимум из двух проволок,

объединенных с полимерной лентой, и боковых веток идентичных по конструкции главной ветви и закрепленных на ней путем прикручивания одного из концов.

Из патента [11] неизвестно выполнение боковых веток идентичных по конструкции главной ветви и закрепленных на ней путем прикручивания одного из концов.

В словарно-справочной литературе [14] отсутствуют сведения о каких-либо существенных признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку патентообладатель использует сведения, приведенные в толковом словаре [14] лишь для подтверждения значения прилагательного «одинарный».

Таким образом, в представленном возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоответствие п. 2 формулы оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2009, патент РФ на полезную модель №37607 оставить в силе.**