

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Галактика» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 15.01.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №97081, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №97081 на группу полезных моделей «Сани складные и ручка для саней (варинаты)» выдан по заявке №2010112883/11 с приоритетом от 02.04.2010 на имя Коваля А.Н. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Сани складные, содержащие полозья, шарнирно соединенные со стойками, ручку, шарнирно соединенную со стойками, посадочное место, выполненное с возможностью изменения положения.

2. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что соединение ручки со стойкой оснащено фиксатором.

3. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что посадочное место выполнено из тканого материала.

4. Сани по п.3, характеризующиеся тем, что посадочное место выполнено съемным и снабжено фиксирующими элементами.

5. Сани по п.3, характеризующиеся тем, что оснащены козырьком, выполненным с посадочным местом как одно целое.

6. Сани по п.3, характеризующиеся тем, что посадочное место снабжено вставками и ремнями безопасности.

7. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что оснащены опорой для ног и мешком для ног.

8. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что выполнены с трубчатыми полозьями, имеющими круглое или овальное поперечное сечение вдоль скользящей поверхности.

9. Ручка для саней, состоящая из продольных трубчатых элементов, концы которых соединены с трубчатым соединительным элементом, снабженным полимерной накладкой.

10. Ручка по п.9, характеризующаяся тем, что полимерная накладка выполнена в виде трубки.

11. Ручка для саней, состоящая из продольных трубчатых элементов, концы которых соединены с трубчатым соединительным элементом через шарнирные узлы.

12. Ручка по п.11, характеризующаяся тем, что шарнирные узлы выполнены с возможностью фиксации в разных положениях».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по независимым пунктам 1 и 11 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что сани по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в патентном документе SU 1311987 A1, опубл. 23.05.1987 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, ручка для саней по независимому пункту 11 упомянутой формулы известна из сведений, содержащихся в патентном документе RU 35776, опубл. 10.02.2004 (далее – [2]).

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

В палату по патентным спорам 03.04.2013 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении (посредством факсимильной связи отзыв поступил 01.04.2013).

В отзыве указано, что возражение не содержит каких-либо доводов, в отношении ручки для саней по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, сани по независимому пункту 1 упомянутой формулы имеют более простую конструкцию, чем сани по патентному документу [1]. Так, в санях по патентному документу [1] ручка шарнирно соединена только с задней стойкой, с передней стойкой ручка соединена посредством стяжек. В санях по пункту 1 формулы оспариваемого патента ручка шарнирно соединена как с передними, так и с задними стойками.

В отзыве отмечено, что устройство известное из патентного документа [2], не совпадает по назначению с устройством по независимому пункту 11 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

При этом, в отзыве приведена уточненная редакция пункта 1 формулы оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по

указанному патенту 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1352 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.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

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 раздельном 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 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки

полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, 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, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия устройства по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой полезной модели (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 9.8 Регламента ПМ).

Назначение устройства по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 – «сани складные».

Из патентного документа [1] известны сани складные, содержащие полозья, шарнирно соединенные со стойками, ручку, шарнирно соединенную со стойками, посадочное место, выполненное с возможностью изменения положения.

При этом можно согласиться с доводом патентообладателя о наличии в санях по патентному документу [1] стяжек 5, соединяющих ручку и передние стойки. Однако, здесь необходимо подчеркнуть, что устройство по пункту 1 формулы оспариваемого патента представлено в самом общем виде, без

раскрытия частных форм его выполнения. Вместе с тем, стержни 11, 12 и стяжка 5, через которые передние стойки связаны с ручкой, в санях по патентному документу [1], являются одним из частных случаев выполнения шарнирного соединения.

Таким образом, из сведений, содержащихся в патентном документе [1], известны все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 упомянутой формулы несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2-8 формулы оспариваемого патента, необходимо отметить, что в описании к данному патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между этими признаками и возможностью повышения технологичности изготовления и эксплуатационных характеристик санок.

Пункт 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, представленный в отзыве, уточнен путем внесения в него признаков зависимого пункта 2 упомянутой формулы. Однако, патентообладателем не приведены убедительные доводы, обосновывающие существенность признаков зависимого пункта 2 формулы с точки зрения достижения приведенных выше результатов.

Таким образом, уточненная редакция независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии саней по указанному пункту условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия устройства по независимому пункту 11 формулы,

характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой полезной модели (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 9.8 Регламента ПМ).

Назначение устройства по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 11 – «ручка для саней».

Из сведений, содержащихся в патентном документе [2], известны сани, содержащие руль 2. При этом в патентном документе [2] указано, что санки предназначены как для катания, так и для перевозки детей. Как видно из фигур 2 и 4 к патентному документу [2] спинка 10 саней обращена к рулю 5, причем его верхняя часть 5 выполнена с возможностью регулировки на угол 270°. Из данной информации по патентному документу [2] очевидно, что при перевозке детей верхняя часть руля 5, повернутая в противоположную сторону от спинки, будет выполнять функцию ручки.

Кроме того, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что элементы 2 и 5 в конструкции саней по патентному документу [2] некорректно названы рулем, поскольку конструкция упомянутых саней предполагает управление не за счет элементов (2, 5), а посредством переноса массы тела катающегося вправо или влево.

На основании изложенного можно констатировать, что из сведений, содержащихся в патентном документе [2] известно устройство того же назначения, что устройство по независимому пункту 11 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, а именно ручка для саней.

Ручка для саней по патентному документу [2] состоит из продольных трубчатых элементов, концы которых соединены с трубчатым соединительным элементом через шарнирные узлы.

Таким образом, из сведений, содержащихся в патентном документе [2], известны все признаки независимого пункта 11 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику

назначения.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 11 упомянутой формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается признаков зависимого пункта 12 формулы по оспариваемому патенту, то они также известны из патентного документа [2].

Относительно несоответствия условиям патентоспособности ручки для саней по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доводов.

Патентообладатель отсутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

В связи с этим, письмом от 15.04.2013 ему было сообщено:

- о несоответствии устройств по независимым пунктам 1 и 11 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна»;

- о том, что внесенные патентообладателем уточнения в пункт 1 формулы, не могут изменить вывода о не соответствии саней по данному пункту условию патентоспособности «новизна»;

- о том, что включению в независимый пункт подлежат только существенные признаки;

- о необходимости представления уточненной формулы полезной модели, из которой исключены непатентоспособные объекты.

В палату по патентным спорам 21.06.2013 от патентообладателя поступила корреспонденция, содержащая еще один вариант скорректированной формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Упомянутая формула уточнена путем внесения в независимый пункт 1 признаков «посадочное место выполнено из тканного материала». Однако, патентообладателем не приведены убедительные доводы, обосновывающие

существенность признаков зависимого пункта 3 формулы с точки зрения достижения приведенных выше результатов.

Независимый пункт 11 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту (в уточненной редакции формулы, представленной 21.06.2013, данный пункт является десятым), представлен без изменений.

Таким образом, второй вариант скорректированной формулы полезной модели, представленный патентообладателем, содержит непатентоспособные объекты (по пунктам 1 и 10), и, следовательно, не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии указанных объектов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №97081 признать недействительным полностью.