

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.09.2010 от ООО «Киа Моторс Рус» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 36274, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 36274 на полезную модель «Листовой материал», патентообладателем которого в настоящее время является Дискоунт Провайдер оф США Инк. (далее - патентообладатель), выдан по заявке № 2003135079/22 с приоритетом от 09.12.2003, со следующей формулой полезной модели:

«1. Листовой материал, выполненный таким образом, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, и граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде элементов конических сечений, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде, по крайней мере, двух различных по длине элементов различных гипербол с различными значениями эксцентризитетов.

2. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что отношение длины большего элемента гиперболы к длине меньшего элемента гиперболы составляет величину от 1,001 до 1000, и/или отношение большего значения эксцентризитета гиперболы к меньшему значению эксцентризитета гиперболы составляет величину от 1,001 до 1000000.

3. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении по всей длине поперечного сечения или на одном

из участков поперечного сечения листовой материал выполнен с переменным по длине поперечного сечения поперечным размером сечения (с переменной толщиной по длине сечения).

4. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении на одном из участков листовой материал выполнен деформированным.

5. Листовой материал по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении вся граница поперечного сечения выполнена в виде элементов конических сечений или участок границы протяженностью от 0,01 до 0,99 протяженности границы поперечного сечения выполнен в виде элементов конических сечений».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании полезной модели не приведены сведения о средствах и методах, при помощи которых возможно осуществить устройство по любому из пунктов формулы. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту не могут быть однозначно идентифицированы и воспроизведены. Так, не представляется возможным обеспечить выполнение участков заданной геометрической формы в одном из сечений без указания конкретного места его выполнения, поскольку поперечное сечение в листовом материале может быть проведено множеством способов. Кроме того, в возражении отмечено, что численные интервалы значений параметров, приведенные в зависимом пункте 2 формулы полезной модели, выражены

некорректно, поскольку «...представляют собой указание наподобие от минус бесконечности до плюс бесконечности...»

В отношении условия патентоспособности "новизна" в возражении отмечено, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту была известна из любого из следующих источников информации:

- патент Российской Федерации на изобретение № 2379575, опубликованный 27.09.1999 (далее – [1]).
- свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 12669, опубликованное 27.01.2000 (далее – [2]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, единственным существенным признаком независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту является признак, характеризующий ее назначение - «листовой материал». В тоже время, в возражении обращено внимание на то, что и все несущественные признаки указанного пункта формулы известны из патента [1], причем признак, указывающий на разность длин и эксцентрикитетов различных гипербол, хотя в явном виде и не раскрыт в упомянутом патенте, однако прямо следует из анализа его описания и чертежей.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 17.11.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что в описании к оспариваемому патенту указано назначение полезной модели, а также приведены средства и методы для ее осуществления. При этом, по мнению патентообладателя, возможность изготовления листового материала с требуемой формой в любом поперечном сечении подтверждается сведениями, приведенными в книге Мастеров В.А., Берковский В.С., «Теория пластической деформации и обработка металлов давлением». М: Металлургия, 1989 г. (далее – [3]).

Кроме того, в отзыве патентообладателя указано, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются идентифицируемыми, а их смысловое содержание раскрыто, в частности, на странице 7 описания к оспариваемому патенту.

В отношении условия патентоспособности «новизна» в отзыве патентообладателя отмечено, что из патента [1] известны не все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно: не известен признак «...выполнена в виде, по крайней мере, двух различных по длине элементов различных гипербол с различными значениями эксцентрикитетов». По мнению патентообладателя указанный признак является существенным, поскольку «...без уникальных (индивидуальных характеристик) этих фрагментов с учетом их назначения – невозможно реализовать назначение листового материала при изготовлении изделий (или непосредственно материала) для его идентификации...».

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 (09.12.2003), правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-І с изменениями от 27.12.2000 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 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, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна», показал следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано ее назначение – листовой материал для производства деталей и корпусов различных изделий. Возможность осуществления полезной модели по каждому из пунктов формулы с реализацией указанного назначения подтверждена в описании к оспариваемому патенту путем приведения примеров изготовления листовых материалов методом прокатки, продавливания через калибр и штамповки посредством известных из уровня техники средств – валка прокатного устройства, калибра продавливающего устройства и штампов пресса, рабочие поверхности которых имеют конфигурацию, соответствующую профилю изготавливаемого листа.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что отсутствие указания в формуле изобретения на выбор конкретного места поперечного сечения в листовом материале, а также приведение широких

интервалов значений параметров, является препятствием для возможности осуществления полезной модели по оспариваемому патенту. Представленная в независимом пункте формулы полезной модели характеристика геометрической формы листового материала в поперечном сечении, при которой не уточняется место проведения такого сечения, означает то, что данный материал может иметь указанную геометрию на любом своем участке. Широкие интервалы значений параметров, приведенных в зависимом пункте 2 формулы полезной модели, свидетельствуют о возможности изготовления листового материала, форма которого определяется любым значением параметра из указанного интервала.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить, что из патента [1] известен листовой материал, который является средством того же назначения, что и материал по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Из патента [1] также известно, что указанный материал выполнен таким образом, что по крайней мере в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, которая по крайней мере на одном из участков выполнена в виде элементов конических сечений - по крайней мере, двух элементов гипербол.

Отличием полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента от листового материала, известного из патента [1], является то, что упомянутые элементы гипербол выполнены различной длины с различными значениями эксцентрикитетов.

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение в том, что упомянутый выше отличительный признак является несущественным, поскольку не может быть установлено его влияние ни на один из технических результатов, приведенных в описании полезной модели по оспариваемому

патенту.

Так, в упомянутом описании приведены следующие технические результаты:

- результат, заключающийся в реализации заявленного назначения полезной модели, а именно, в возможности быть листовым материалом для производства деталей и корпусов различных изделий;
- повышение конвективного теплообмена
- упрощения процесса изготовления
- повышение степени защиты листового материала от подделки за счет наличия в нем идентификатора

Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между данными результатами и формой листового материала, у которого граница его поперечного сечения имеет элементы гипербол с различными длинами и эксцентрикитетами.

Повышение конвективного теплообмена, а также обеспечение возможности идентификации листового материала могут быть связаны с наличием на его поверхности какого-либо рельефа. Однако, рельеф выполнен и на поверхности листового материала, известного из патента [1], причем той же формы, что и у материала по оспариваемому патенту – в виде элементов гипербол в поперечном сечении листа. При этом ни материалы отзыва, ни материалы оспариваемого патента не содержат объективных данных, свидетельствующих о том, что именно особенности рельефа, связанные с различными длинами элементов гипербол, имеющих различные эксцентрикитеты позволяют каким-то образом повысить конвективный теплообмен и степень защищенности материала от подделки, а также упростить процесс его изготовления.

Нельзя согласится с утверждением патентообладателя о том, что «...без уникальных (индивидуальных характеристик) этих фрагментов с учетом их назначения – невозможно реализовать назначение листового материала при изготовлении изделий (или непосредственно материала) для его

идентификации...» в связи с тем, что процесс идентификации предполагает использование комбинации условных обозначений, а с технической точки зрения не имеет значения, что именно принято за условный знак. Таким образом, указанные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту геометрические характеристики – «различные по длине элементы различных гипербол с различными значениями эксцентриситетов» не могут оказывать влияние на реализацию назначения, заключающегося в возможности материала быть листовым и использоваться для производства деталей и корпусов различных изделий с обеспечением их идентификации.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что из уровня техники на дату приоритета оспариваемого патента известно техническое средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержаться доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 36274 признать недействительным полностью.**