

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 Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ростар», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 26.02.2010, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №71711, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №71711 выдан на группу промышленных образцов «Реактивная штанга (два варианта)» по заявке №2008501017/49 с приоритетом от 31.03.2008 на имя Махмутова Иршата Атаулловича, Россия.

В настоящее время, согласно договору об уступке № РД0056014, патентообладателем оспариваемого патента является Общество с ограниченной ответственностью «Автотехпласт», Россия (далее – патентообладатель).

Патент на промышленный образец №71711 действует со следующим перечнем существенных признаков:

1. «Реактивная штанга» (вариант 1),

характеризующаяся:

- наличием корпуса в виде длинномерного стержня;

- выполнением на концах стержня присоединительных элементов в виде корпусов шаровых шарниров кольцевой формы;

отличающаяся:

- наличием на стержне рельефных участков в виде кольцевых гофр, образованных кольцевыми канавками, расположенных около присоединительных элементов;

- наличием кольцевых канавок под стопорные кольца на внутренней поверхности корпусов шаровых шарниров.

2. Реактивная штанга (вариант 2),

характеризующаяся:

- наличием корпуса в виде длинномерного стержня;

- выполнением на концах стержня присоединительных элементов в виде корпусов шаровых шарниров кольцевой формы;

отличающаяся:

- наличием на стержне рельефных участков в виде кольцевых гофр, образованных кольцевыми канавками, расположенных около присоединительных элементов.

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием варианта 2 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложен патент Российской Федерации на промышленный образец №72151, с приоритетом от 12.02.2008 (далее - [1]);

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [1] известно решение штанги реактивной, которое характеризуется той же совокупностью существенных признаков, что и реактивная штанга (вариант 2) по оспариваемому патенту.

При этом, в возражении отмечено, что понятие, которым охарактеризован признак в перечне (вариант 2) по оспариваемому патенту:

«участки в виде кольцевых гофр, образованные кольцевыми канавками», идентично понятию: «участки с волнистой поверхностью», используемому в перечне промышленного образца по патенту [1], на том основании, что «гофр», согласно Большого толкового словаря русского языка С-Пб, «Норинт», 1988, с. 224 – «волнообразная складка... на поверхности металла».

С учетом вышесказанного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент на промышленный образец недействительным частично в отношении варианта 2.

Экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, представил в палату по патентным спорам свой отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, патентный документ [1] не может быть противопоставлен решению по оспариваемый патенту, поскольку дата публикации упомянутого патента [1] – 16.09.2009, т.е. публикация была осуществлена после даты приоритета оспариваемого патента. Т.о. в отзыве отмечено, что «промышленный образец соответствует условию патентоспособности «новизна» и не может быть аннулирован».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы промышленных образцов по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от

06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 (далее – Правила ПО), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета, в частности запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.1 Правил ПО в область общедоступных сведений с даты приоритета включаются все промышленные образцы, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. промышленные образцы, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации).

Зapatентованные в Российской Федерации промышленные образцы учитываются в период с даты приоритета до даты публикации сведений об охранном документе только в отношении их опубликованных изображений, причем принимаются во внимание признаки, нашедшие отражение на

опубликованных изображениях промышленного образца, которые включены в перечень существенных признаков, с которым состоялась регистрация промышленного образца.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ПО, проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ПО промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3.3.4.2. Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если

без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

Группе промышленных образцов (два варианта) по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объёме приведённого выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя (с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент), касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Ближайшим аналогом для 2-го варианта промышленного образца «Реактивная штанга » по оспариваемому патенту является вариант 1 группы промышленных образцов «Штанга реактивная » по патенту [1].

Сравнительный анализ существенных признаков 2-го варианта, группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, с признаками, присущими ближайшему аналогу, показал, что известному промышленному образцу по патенту [1] присущи все признаки, охарактеризованные в предложенном заявителем перечне существенных признаков 2-го варианта заявленного промышленного образца, нашедшие отображение на изображении изделия (включая характеристику назначения), а именно: «длинномерный корпус», на концах которого расположены «шаровые шарниры кольцевой формы», выполнение «рельефных участков в виде кольцевых гофр, образованных кольцевыми канавками на концах корпуса перед шаровыми шарнирами».

При этом следует признать правомерным довод лица, подавшего возражение, о том, что не использование термина «гофра» при описании одного из признаков решения по патенту [1] не меняет смыслового

содержания словесной характеристики этого признака, что подтверждается изображениями изделия.

Таким образом, возражение содержит основания для признания варианта 2 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

В отношении мнения патентообладателя о том, что патентный документ [1] может быть отнесен к общедоступным сведениям только с даты его публикации, следует отметить, что оно неправомерно и противоречит патентному законодательству, в частности пункту 2 статьи 1352 Кодекса и подпункту (4) пункта 19.5.1 Правил ПО, процитированным выше.

С учетом данных обстоятельств и в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков по оспариваемому патенту, предусмотренные Правилами ПО.

Патентообладатель на заседании коллегии палаты по патентным спорам ходатайствовал об исключении из перечня существенных признаков по оспариваемому патенту варианта 2.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2010, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №71711 недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец «Реактивная штанга» со следующим перечнем существенных признаков.

(21) 2008501017/49

(51) МПКО (9) 12-16

(55),(57) Реактивная штанга,

характеризующаяся:

- наличием корпуса в виде длинномерного стержня;
- выполнением на концах стержня присоединительных элементов в виде корпусов шаровых шарниров кольцевой формы;

отличающаяся:

- наличием на стержне рельефных участков в виде кольцевых гофр, образованных кольцевыми канавками, расположенных около присоединительных элементов;
- наличием кольцевых канавок под стопорные кольца на внутренней поверхности корпусов шаровых шарниров.