

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 Международной коммерческой компании «Лента Лтд.» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 25.06.2009, 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) со следующей формулой:

«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 охраноспособности «новизна».

В возражении указано, что искусственная еловая ветвь по первому независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из патентного документа США №4305980, опубл. 15.12.1981 (далее – [1]). Далее лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании к оспариваемому патенту не указан технический результат от реализации группы полезных моделей. В связи с этим, признаки второго независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличающие его от первого независимого пункта, не могут быть признаны существенными, поскольку невозможно установить, находятся ли они в причинно-следственной связи с техническим результатом (по причине неизвестности последнего). К таким признакам лицо, подавшее возражение, относит признаки, касающиеся: наличия главной ветви; наличия боковых веток, отходящих от главной ветви; идентичности конструкции боковых веток и конструкции главной ветви; закрепления боковых веток на главной ветви путем прикручивания одного из концов. В возражении отмечено, что при рассмотрении второго независимого пункта формулы без упомянутых признаков, он становится абсолютно идентичным первому независимому пункту формулы, и соответственно, искусственная еловая ветвь по второму независимому пункту формулы оспариваемого патента известна из патентного документа [1].

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

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший в палату по патентным спорам 25.01.2008.

В отзыве отмечено, что в первом независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризована «одинарная» искусственная еловая ветвь, «не имеющая боковых веток (ответвлений)». Во втором независимом пункте охарактеризована еловая ветвь «с боковыми ветками – еловая лапа». По мнению патентообладателя,

искусственная ель, известная из патентного документа [1] образована «так называемыми стеблями» и ветвями. При этом ветви по патентному документу [1] «сформированы из сплетенных проволок и нитевидного щеточного материала», а конструкция стебля представляет собой ленту с разрезами, вплетенную между проволочных прутьев.

В отношении первого независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве указано, что из патентного документа [1] «известна только часть признаков п. 1 формулы полезной модели, присущих этому средству:

- ветвь, имеющая в своем составе несущий элемент,
- несущий элемент состоит как минимум из двух проволок, которые объединены (...) с образованием витой конструкции».

А признаки независимого пункта 1 полезной модели по оспариваемому патенту:

«- полимерная лента с надрезанными боковыми краями, выполненная в виде игольчатой бахромы;

- проволоки объединены с полимерной лентой в виде витой конструкции» хотя и известны из патентного документа [1], но принадлежат не ветви по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, «а средству другого назначения, а именно стеблю – конусообразующему, каркасному элементу искусственной ели, и лента закрывает сплетенные прутья стебля».

На основании вышеизложенного, патентообладатель приходит к выводу, что из патентного документа [1] «не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в первом независимом пункте формулы полезной модели» по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Что касается второго независимого пункта, то патентообладатель указывает, что признаки:

«- 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», являются существенными, т.к. влияют на надежность в эксплуатации («бахрома чувствует в общей скрутке и не позволяет ей отделиться») и на технологичность изготовления («боковые ветви могут быть изготовлены из единого жгута, что позволяет максимально автоматизировать процесс изготовления веток»). При этом в отзыве указано, что данные признаки не известны из патентного документа [1]. Кроме того, по мнению патентообладателя, из патентного документа [1] не известно средство того же назначения, что и полезная модель по пункту 2 оспариваемого патента.

В подтверждение своих доводов, патентообладателем представлены следующие материалы:

- сделанный им перевод патентного документа [1] (далее – [2]);
- Современный толковый словарь русского языка «НОРИНТ», Санкт-Петербург, 2006 г., стр. 444 (далее – [3]);
- перевод и смысловое содержание слова «sterm» (далее – [4]);
- Большой толковый словарь русских существительных под ред. Л.Г. Бабенко «АСТ-ПРЕСС КНИГА», Москва, 2005 г., 24, 26, 103 (далее [5]).

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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по первому независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Полезная модель по пункту 1 формулы оспариваемого патента охарактеризована общими понятиями, без конкретизации конструкции указанных в данном пункте элементов.

Из патентного документа [1] известна искусственная ель, содержащая искусственную еловую ветвь, которая имеет несущий элемент и ленту из поливинилхлорида (полимера) с надрезанными боковыми краями, выполненную в виде игольчатой бахромы, при этом несущий элемент состоит из двух проволок, которые объединены с полимерной лентой в виде витой конструкции.

Здесь следует отметить, что нельзя согласиться с мнением патентообладателя о том, что в первом независимом пункте формулы полезной модели охарактеризована «одинарная» искусственная еловая

ветвь, «не имеющая боковых веток (ответвлений)», поскольку признак «одинарная» отсутствует в пункте 1 формулы. Также нельзя согласиться с доводами, изложенными в отзыве, что из патентного документа [1] не известно средство того же назначения что полезная модель по пункту 1 формулы оспариваемого патента, а именно «искусственная еловая ветвь». Как было отмечено выше, из патентного документа [1] известна искусственная ель, содержащая искусственные еловые ветви. Таким образом, в описании патентного документа [1] раскрыто устройство элемента, совпадающего по назначению с назначением полезной модели по пункту 1 формулы оспариваемого патента.

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что техническому решению, известному из патентного документа [1], присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит основания, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной моделей по пункту 1 оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по второму независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Полезная модель по пункту 2 формулы оспариваемого патента охарактеризована общими понятиями, без конкретизации конструкции указанных в данном пункте элементов.

Из патентного документа [1] известна искусственная ель, содержащая искусственную еловую ветвь, имеющую в своем составе главную ветвь и отходящие боковые ветки, и сформированная из несущего элемента и ленты из поливинилхлорида (полимера) с надрезанными боковыми краями, выполненной в виде игольчатой бахромы, при этом несущий элемент состоит

из двух проволок, которые объединены с полимерной лентой в виде витой конструкции.

Искусственная еловая ветвь по пункту 2 формулы оспариваемого патента отличается от ветви известной из патентного документа [1] тем, что «боковые ветки идентичны по конструкции главной ветви и закреплены на ней путем прикручивания одного из концов».

При этом нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что из патентного документа [1] не известно средство того же назначения что полезная модель по пункту 2 формулы оспариваемого патента, а именно «искусственная еловая ветвь». Как было отмечено выше, из патентного документа [1] известна искусственная ель, содержащая искусственные еловые ветви. Таким образом, в описании патентного документа [1] раскрыто устройство элемента, совпадающего по назначению с назначением полезной модели по пункту 2 формулы оспариваемого патента.

Что касается указанных в возражении доводов о том, что признаки «боковые ветки идентичны по конструкции главной ветви и закреплены на ней путем прикручивания одного из концов» не относятся к существенным, т.к. невозможно установить, находятся ли они в причинно-следственной связи с техническим результатом по причине отсутствия указания него в описании к оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Действительно, в описании к оспариваемому патенту технический результат как таковой не указан, однако, в данном описании отмечено, что в «основу полезной модели поставлена задача расширения ассортимента искусственных еловых ветвей и создание конструкций надежных в эксплуатации и технологичных в изготовлении». При этом выполнение боковых веток и главной ветви по конструкции идентичными, оказывает влияние на технологичность изделия, т.к. упрощается процесс изготовления ветвей, а прикручивание боковых веток одним концом к главной ветви повышает надежность изделия.

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что признаки «боковые ветки идентичны по конструкции главной ветви и закреплены на ней путем прикручивания одного из концов» второго независимого пункта полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными. При этом данные признаки не известны из патентного документа [1].

Таким образом, возражение не содержит оснований, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной моделей по пункту 2 оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

На основании изложенного, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели.

На заседании коллегии представитель патентообладателя на основании доверенности скорректировал формулу полезной модели по оспариваемому патенту путем исключения из нее первого независимого пункта формулы. При этом, как было установлено выше, второй независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.06.2009, патент Российской Федерации на полезную модель №37607 признать недействительным частично, и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, скорректированной патентообладателем на заседании коллегии.

(21) 2004102482/22

(51) МПК

A47G 33/06 (2006.01)

(57) 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.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи и описание в первоначальной редакции заявителя.