

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ООО «Галактика» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 29.12.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 100044, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 100044 на полезную модель «Сани» выдан по заявке № 2010135247/11 с приоритетом от 23.08.2010 на имя Коваля Александра Николаевича (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Сани, содержащие каркас, ручку, полозья с вращающимися элементами, установленными на нижней поверхности полозьев, выполненные с возможностью перехода со скольжения на движение с опорой на вращающиеся элементы.

2. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что вращающиеся элементы выполнены в виде колес или роликов.

3. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что вращающиеся элементы выполнены в виде шаров.

4. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что вращающиеся элементы выполнены безосевыми.

5. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что полозья и вращающиеся элементы выполнены таким образом, что при скольжении на полозьях вращательные элементы находятся в безопорном положении.

б. Сани по п.1, характеризующиеся тем, что снабжены передними и задними стойками с установленными на них втулкам».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта, а также признаки зависимых пунктов 2, 5 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патента на полезную модель RU 96831, опубликованного 20.08.2010 (далее – [1]).

В возражении дополнительно отмечено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи решению по патенту US 1345775, опубликованному 31.07.1917.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (23.08.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов

исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известны сани детские, содержащие каркас 5а, 13а, ручку 11, полозья 2 с вращающимися элементами 7, установленными на нижней поверхности полозьев 2, выполненные с возможностью перехода со скольжение на движение с опорой на вращающиеся элементы (см. абз. 3-8 на с. 4, абз.2 на с. 5 описания и фиг. 1, 2 графических материалов к патенту [1]).

Техническое решение по патенту [1] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (2.2.) пункта 9.4. Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ патента [2], дополнительно приведенного в возражении для обоснования несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту целесообразно отметить следующие.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки зависимых пунктов 2, 5 и 6 также присущи саням по патенту [1]. Так, вращающиеся элементы 7 могут быть выполнены в виде колес или роликов (см. абз. 7 на с. 4, описания и фиг. 6 графических материалов к патенту [1]), полозья и колеса выполнены таким образом, что при скольжении на полозьях вращательные элементы находятся в безопорном положении (см. абз.2 на с. 5, описания и фиг. 3 графических материалов к патенту [1]), сани снабжены передними 3 и задними 4 стойками с установленными на них втулками 12 (фиксирующими устройствами в виде трубчатого элемента) (см. абз. 5, 7 на с. 4 описания и фиг. 3, 6 графических материалов к патенту [1]).

Однако необходимо отметить, что в возражении не содержится каких-либо доводов, подтверждающих известность признаков зависимых пунктов 3 и 4

(выполнение вращающихся элементов безосевыми, в частности, шаровыми) из патентов [1] и [2], а также доводов о несущественности данных признаков. При этом согласно сведениям приведенным в описании полезной модели по оспариваемому патенту можно установить, что выполнение вращающихся элементов безосевыми (шаровыми) является существенным с точки зрения достижения технического результата, выражающегося в повышении надежности и удобства эксплуатации за счет обеспечения возможности передвижения саней на безосевых элементах в любом направлении (см. абз.2 на с.2 и абз.4 на с.3 описания к оспариваемому патенту).

На основании пункта 4.9 Правил ППС в адрес патентообладателя было направлено письмо (от 10.04.2013), содержащее предложение до даты следующего заседания коллегии палаты по патентным спорам (30.05.2013) представить скорректированную формулу полезной модели. При этом сообщалось, что в случае представления уточненной формулы полезной модели, оспариваемый патент может быть признан недействительным частично, а в случае непредставления – будет признан недействительным полностью.

Указанное письмо было получено патентообладателем 22.04.2013 (согласно сведениям с официального сайта «Почта России»). Однако на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам измененная формула полезной модели от патентообладателя не поступала. На заседании коллегии патентообладатель отсутствовал.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 100044 признать недействительным полностью.