

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 Государственного учреждения культуры г. Москвы «Государственный Дарвиновский музей» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 13.09.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №97294, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №97294 на полезную модель «Предмет для творчества» выдан по заявке №2010119574/12 с приоритетом от 18.05.2010 на имя Льва Алексея Владимировича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Предмет для творчества, включающий подложку и средства декоративного покрытия, отличающийся тем, что в качестве подложки используют самоклеящийся материал с предохраняющим его клеевой слой и выполненным с возможностью отсоединения защитным покрытием, причем защитное покрытие выполнено без изображения для нанесения на клеевой слой подложки фантазийного рисунка посредством средств декоративного покрытия или с нанесенным изображением, контур детали или деталей которого вырублены или вырезаны с возможностью последующего нанесения на

освобожденные от детали или деталей защитного покрытия участок или участки подложки средств декоративного покрытия.

2. Предмет по п.1, отличающийся тем, что в качестве самоклеющегося материала используют материал, предназначенный для наклеивания на другую поверхность, например, самоклеющуюся бумагу, пенокартон, картон, древесные изделия, изделия из металлов, изделия из полимеров, тканый и нетканый материалы, стекло, кожу, кожзаменитель, вспененный материал.

3. Предмет по п.1, отличающийся тем, что в качестве средств декоративного покрытия используют флок, песок, материалы, которые сможет удержать клеевой слой, например, пуговицы, ленты, крупы, а также тиснение фольгой, поталью».

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

В возражении указано, что предмет для творчества, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известен из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета указанного патента.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Интернета о продукции ООО «Эльф Маркет», ООО «Время А.В.», информация о фресках «Морской конек, «Царевна-лягушка», о наборах «Пионы» и «Бабочка» (далее – [1]);

- товарная накладная 101 от 26.03.2010 2003 (далее – [2]);

- патент РФ на полезную модель №23391, опубликовано 20.06.2002 (далее – [3]);

- патент США №5772247, опубликован 30.06.1998 года (далее – [4]);

- патент США №3315374, опубликован 25.04.1967(далее – [5]);

- решение ППС по возражению от 20.03.2006 против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 23391 (далее – [6]).

К возражению также приложена таблица (далее - [7]), в которой представлен сопоставительный анализ признаков полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих решение, известное из патентного документа [3].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в свою очередь представил 19.10.2011 ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам, запланированного на 25.10.2011.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 05.12.2011.

На указанную дату заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв патентообладателя представлен не был.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство с просьбой о признании полезной модели по оспариваемому патенту недействительной частично, поскольку одна из альтернативных совокупностей признаков, включенная в независимый пункт формулы полезной модели, согласно которой «защитное покрытие выполнено без изображения для нанесения на клеевой слой подложки фантазийного рисунка посредством средств декоративного покрытия» «не оспаривается» в упомянутом возражении, т.е. возражение не содержит доводов, касающихся несоответствия указанного альтернативного варианта полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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 полезной модели 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.

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 с подпунктом (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.

Согласно подпункту (7) пункта 9.8 признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту (3) пункта 20.6 Регламента ПМ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Пункты формулы, содержащие признаки, не раскрытые на дату подачи заявки, к рассмотрению не принимаются.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.4. Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Согласно пункту (1) пункта 9.8.1.5. Регламента ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

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. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия одной альтернативной совокупности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, а именно; совокупности в которой «защитное покрытие выполнено с нанесенным изображением, контур детали или деталей которого вырублены или вырезаны с возможностью последующего нанесения на освобожденные от детали или деталей защитного покрытия участок или участки подложки средств декоративного покрытия», условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [3] известен набор для творчества, состоящий, по меньшей мере, из двухслойной плоской конструкции и дисперсного порошкообразного материала. Указанная конструкция представляет собой подложку (первый слой) на которую нанесено клеящее вещество и второй внешний слой, приклеенный на первый. Таким образом, внешний слой служит защитным покрытием для клеевого слоя. При этом на внешнем защитном слое прорезано изображение, например птицы, с возможностью удаления части внешнего слоя путем отсоединения прорезанных частей от нижнего слоя без

помощи дополнительных средств, а на образовавшиеся открытые клеевые участки, наносятся окрашенные (цветные) материалы.

Следовательно, решению, известному из патентного документа [3], присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки указанного в возражении альтернативного варианта, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту в части указанной альтернативы несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В связи с вышеизложенным, анализ материалов [1], [2] - [4] - [6], приложенных к возражению, не проводился.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС было предложено скорректировать формулу полезной модели по оспариваемому патенту путем исключения из нее непатентоспособной альтернативной совокупности признаков.

Патентообладатель воспользовался своим процессуальным правом и на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.12.2011, представил скорректированную формулу полезной модели в следующей редакции:

Предмет для творчества, включающий подложку и средства декоративного покрытия, отличающийся тем, что в качестве подложки используют самоклеящийся материал с предохраняющим его клеевой слой и выполненным с возможностью отсоединения защитным покрытием, причем защитное покрытие выполнено без изображения для нанесения на клеевой слой подложки фантазийного рисунка посредством средств декоративного покрытия или с нанесенным изображением, контур детали или деталей которого вырублены или вырезаны с возможностью последующего нанесения на освобожденные от детали или деталей защитного покрытия участок или участки подложки средств декоративного покрытия, отличающийся тем, что в

качестве средств декоративного покрытия используют флок, поталь, пленку, для тиснения и несыпучие материалы, которые сможет удержать клеевой слой, например, пуговицы, ленты, вышивка».

Анализ скорректированной формулы полезной модели показал, что патентообладатель не исключил из независимого пункта альтернативную совокупность признаков, в отношении которой был сделан вывод о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна».

Корректировка вышеприведенной формулы произведена патентообладателем путем включения в независимый пункт признаков из зависимого пункта 3 формулы, содержащего наряду с признаком, выраженным общим понятием, на уровне функционального обобщения: «в качестве средств декоративного покрытия используют материалы, которые сможет удержать клеевой слой» и признаки, характеризующие частные формы его выполнения, а именно: «например, флок, ленты, а также тиснение фольгой, поталью», что противоречит требованиям, предъявляемым к структуре формулы полезной модели (см. подпункт (1) пункта 9.8.1.5 Регламента ПМ)

При этом, патентообладателем не приведено обоснование существенности признаков, характеризующих полезную модель в частных случаях ее выполнения.

Вместе с тем, декоративные материалы, наносимые на клеевой слой («удерживаемые клеевым слоем»), могут быть любыми, выбор зависит от фантазии пользователя полезной модели и «возможности» клеевого слоя их «удерживать» (т.е. следует учитывать толщину клеевого слоя, физико-химические показатели клея, его качественный состав).

Что касается наличия клеевого слоя, способного удерживать наносимые на него материалы (декоративное покрытие), то этот признак является существенным для реализации назначения полезной модели по оспариваемому патенту. Однако данный признак присущ и решению, известному из патентного документа [3].

Кроме того, данная формулы полезной модели содержит признаки: «пленка для тиснения», «несыпучие материалы», «вышивка» не раскрытые на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в документах, послуживших основанием для его установления, а следовательно изменяющие сущность полезной модели по оспариваемому патенту (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 20.6 Регламента ПМ).

На основании изложенного скорректированная формула не может быть принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам.

В отношении новой редакции скорректированной формулы полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 16.12.2011, следует отметить, что патентообладателю была предоставлена возможностью для реализации своих процессуальных прав, связанных с корректировкой формулы.

Кроме того, новый вариант скорректированной формулы отличается от варианта скорректированной формулы полезной модели, представленного на заседании коллегии от 13.12.2011, только тем, что совокупность признаков независимого пункта не содержит признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи. Анализ такой совокупности признаков независимого пункта без учета признаков, не раскрытых на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, приведен выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №97294 признать недействительным полностью.