

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ООО "Время А.В." против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №34090 "Система для создания мягкой игрушки", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №34090 "Система для создания мягкой игрушки" выдан по заявке № 2003124551/20 с приоритетом от 14.08.2003 на имя Барулина Н.Ю. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

"1. Система для создания мягкой игрушки, содержащая, по меньшей мере, один элемент для создания объемной мягкой игрушки и дополнительной элемент, предназначенный для размещения внутри мягкой игрушки, отличающийся тем, что дополнительный элемент выполнен в виде стилизованного сердца.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что элемент в виде стилизованного сердца выполнен из ткани.

3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что элемент в виде стилизованного сердца выполнен из плюша.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что элемент в виде стилизованного сердца выполнен из вспененного полимера.

5. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что элемент в виде стилизованного сердца выполнен плоским.

6. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что элемент в виде стилизованного сердца выполнен объемным".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации"

Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003, (далее – Закон) ООО "Время А.В." (далее – лицо, подавшее возражение) было подано возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2005, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, из заявки Японии №2001-130821 (P2001-130821) на изобретение с датой приоритета от 27.04.2001 (далее - заявка [1]) известны все существенные признаки, включенные в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Из абзаца [0016] заявки [1] известна "система (набор) для создания мягкой игрушки содержащей элементы (лоскуты) для создания объемной мягкой игрушки и контейнера с вложенным в него дополнительным элементом в виде декоративного изделия в форме сердца". При этом в абзаце [0047] указано, что элемент для создания игрушки может быть и один. Кроме того, на фигуре 5 описания заявки представлен дополнительный элемент, представляющий собой стилизованное сердце.

Технический результат полезной модели по оспариваемому патенту, выраженный в повышении покупательского спроса на данный товар, обусловлен тем, что наличие элемента в форме сердца, который надо поместить внутрь мягкой игрушки, обуславливает дополнительные сложности в изготовлении мягкой игрушки и, одновременно, дополнительное развитие мышц кисти и соответствующих участков мозга. Следовательно, "указанный технический результат не находится в причинно-следственной связи с признаком - сердце, что в свою очередь свидетельствует о том, что данный признак не является существенным, так как данного результата можно добиться и путем использования дополнительного элемента другой формы".

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным патент Российской Федерации №34090 на полезную модель.

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю, который в своем отзыве от 22.02.2006 привел

следующие доводы.

Патентообладатель не согласился с доводами лица, подавшего возражение, и отметил, что признак "дополнительный элемент выполнен в виде стилизованного сердца" является существенным, так как связан как с назначением, так и с техническим результатом полезной модели по оспариваемому патенту, которого невозможно добиться путем использования размещаемого внутри мягкой игрушки дополнительного элемента другой формы.

Система для создания мягкой игрушки по оспариваемому патенту предназначена "для создания мягких игрушек в домашних условиях детьми, что способствует развитию двигательных функций ребенка (развитие мышц кистей рук)", а также повышает покупательский спрос на наборы для изготовления мягких игрушек в домашних условиях. При этом элемент, выполненный именно в виде стилизованного сердца, "оживляет игрушку", так как только сердце рассматривается как орган, символизирующий жизнь. При этом ни одна другая форма выполнения дополнительного элемента, размещаемого внутри детской мягкой игрушки, не может способствовать повышению покупательского спроса, "так как родители не будут покупать детские наборы для мягких сшиваемых игрушек, когда ребенок должен будет вкладывать внутрь игрушки стилизованную печень, селезенку, мочевой пузырь, почки и т.д."

В отзыве отмечено, что "ни задачи, ни цели, ни форма и материал выполнения дополнительного средства, и назначение последнего, ни само определение изобретения по заявке [1] как "мягкой" игрушки (несмотря на такую запись определения в тексте заявки [1]) не тождественны представленным в полезной модели по оспариваемому патенту".

В заявке [1] раскрыта "система создания игрушки частично из мягких материалов, которая содержит, по меньшей мере, один или более элементов в виде деталей кроя для создания объемной игрушки путем их сшивания, и предназначенный для размещения внутри сшитой игрушки контейнер". При этом внутри контейнера размещают различные подарки, такие как драгоценности, или хранят ключи и иные предметы. Контейнер может также

служить сейфом (абзац 0046 заявки [1]) и "по изображенной на рисунках конструкции является отдельным устройством, а не элементом".

Контейнер по заявке [1] не представляет собой "элемент", а выполнен как минимум из "двух элементов". При этом один элемент контейнера представляет собой коробку для помещения в нее какого-либо изделия, а другой элемент представляет собой крышку, которой закрывают коробку. Внешнее подобие контейнера со стилизованным сердцем, не позволяет утверждать о выполнении контейнера в заявке [1] в виде одного элемента, так как контейнер собран из двух элементов (корпус и крышка). Таким образом, понятия "дополнительный элемент" и "дополнительные элементы" не тождественны.

Что касается понятия "мягкая игрушка", то по ГОСТу 25779-90 ("Игрушки", Общие требования и методы контроля, пункт 2.35.4 Примечание 1) - "это игрушка, верх которой изготовлен из текстильных или ворсовых материалов, и которая наполняется внутри упругими материалами (гранулами пористого полистирола, полиэфирным волокном, ячеистым полиуретаном и другими допускаемыми для набивки игрушек материалами), легко сжимающимися рукой". Игрушка по заявке [1] не отвечает требованиям вышеуказанного стандарта, то есть ее условно можно именовать "мягкой". Она либо "полумягкая", либо "частично мягкая", так как сшитая оболочка игрушки и набивка действительно мягкие, а контейнер (сейф) - "жесткий". Кроме того, на рисунках к заявке [1] изображены жесткие детали крепления передних и задних лап.

В отзыве отмечено, что в описании заявки [1] отсутствует упоминание о том, что система для создания мягкой игрушки предназначена для детей.

В отзыве патентообладателем также представлена уточненная формула полезной модели на основании описания заявки с включением в нее существенных признаков из зависимых пунктов 2, 3 и 4 в следующей редакции:

"1. Система для создания мягкой игрушки, содержащая, по меньшей мере, один элемент для создания объемной мягкой игрушки и дополнительной элемент, предназначенный для размещения внутри мягкой

игрушки, отличающаяся тем, что дополнительный элемент сшиваемой детьми мягкой игрушки выполнен в виде стилизованного сердца из ткани или плюша или вспененного полимера.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительный элемент выполнен плоским или объемным".

В независимый пункт формулы изобретения включен признак "сшиваемой детьми мягкой игрушки", который ограничивает область использования мягкой игрушки именно детьми, а не взрослыми, и конкретизирует то, что создание мягкой игрушки осуществляется именно сшиванием.

Признак "выполнение дополнительного элемента из ткани или плюша или вспененного полимера (трех альтернативных признаков)", применяемых для изготовления мягких игрушек, является существенным для достижения дополнительного технического результата, указанного в заявке (развитие мышц кисти, обусловленных сложностью движений перемещения иглы при работе ребенка с иглой - абз. 3 стр. 2 сверху описания заявки). Существенность трех альтернативных признаков выбора материала, из которого изготовлен дополнительный элемент, обоснована в первоначальном описании заявки тем, что каждый из них влияет на достижение такого технического результата как развитие мышц кисти ребенка, что обусловлено сложностью движений перемещения иглы при работе ребенка с иглой. Признаки "ткань" и "плюш" представляют собой текстильные материалы, делятся на бытовые и технические, и используются для пошива и отделки изделий (Большой энциклопедический словарь, издание второе, М., 2000 - Приложение 2).

Вспененный полимер, используемый для изготовления мягких игрушек для детей, также обладает указанными свойствами (Приложение 3 и 4) и в соответствии с ГОСТом в отношении мягких игрушек, должен быть легко сжимаемым рукой. Т.е. изготовление мягких детских игрушек "разрешается при использовании материалов, легко сжимаемых рукой, а не твердых и жестких". При этом можно избежать многократных травм в случае, когда все

используемые детали обеспечивают легкое протыкание иглой, "когда игла на своем пути не может встретить твердых предметов, таких как контейнер или сейф, и особенно, находящихся внутри них твердых предметов типа ключей, драгоценностей и иных жестких предметов". Если во время шитья игла будет наткаться на твердые стенки контейнера, поломка иглы и резкие произвольные движения руки ребенка неизбежны. Для этого дополнительный элемент должен отвечать требованиям мягкой игрушки, так как он используется для создания мягкой игрушки. Указанному условию отвечают указанные в уточненной формуле альтернативные признаки, характеризующие материал, из которого изготовлен дополнительный элемент. Изобретение по заявке [1] будет только увеличивать вероятность травмирования, так как оно не предназначено для детей.

Таким образом, учитывая то, что патент Российской Федерации №34090 на полезную модель соответствует условию патентоспособности "новизна", правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки её охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии полезной модели условиям патентоспособности.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности существенных признаков, содержащей один независимый пункт в приведенной выше формуле полезной модели.

Как в полезной модели по оспариваемому патенту, так и в заявке [1] описан набор (система) для создания мягкой игрушки (тряпичной куклы). Т.е. из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом как следует из описания, запатентованная полезная модель

обеспечивает получение следующего технического результата: повышение покупательского спроса на наборы для изготовления мягких игрушек в домашних условиях.

Кроме того, в описании к полезной модели представлен дополнительный технический результат, заключающийся в развитии мышц кисти ребенка, то есть способствует развитию двигательных функций ребенка.

В соответствии с формулой полезной модели по оспариваемому патенту система (набор) для создания мягкой игрушки содержит, по меньшей мере, один элемент для создания объемной мягкой игрушки и дополнительный элемент для размещения внутри мягкой игрушки. Т.е. признак "по меньшей мере, один элемент" предполагает наличие как одного элемента, так и более одного элемента. При этом дополнительный элемент выполнен в виде стилизованного сердца.

Однако из абзаца [016] к описанию заявки [1] известен набор для изготовления тряпичной куклы (т.е. мягкой игрушки) путем сшивания, включающий в себя, по крайней мере, два и более элемента - лоскутов (т.е. более одного элемента), вырезанных в предварительно заданной конфигурации, и дополнительный элемент (контейнер для помещения в него любого по желанию изделия). В данном случае контейнер - это элемент целой игрушки.

По определению "элемент - это составная часть какого-либо сложного целого" ("Большой энциклопедический словарь", под ред. А.М. Прохорова, с.1401, М., 1998). То есть в заявке [1] лоскуты представляют собой элементы сложного целого (набора для изготовления тряпичной куклы), а в качестве дополнительного элемента рассматривается контейнер. Признак "дополнительный элемент в виде стилизованного сердца" представлен в виде контейнера в форме стилизованного сердца на изображении фиг. 5 к заявке [1]. То есть как в изобретении по заявке [1], так и в полезной модели по оспариваемому патенту, дополнительный элемент выполнен в виде стилизованного сердца. Тем не менее, следует отметить, что признак "стилизованный элемент" не может быть отнесен к существенным признакам по следующей причине. Наличие в наборе дополнительного элемента

обуславливает дополнительную сложность в изготовлении мягкой игрушки, что способствует дополнительному развитию мышц кисти и соответствующих участков мозга. Форма выполнения дополнительного элемента может быть любой, лишь бы обеспечивался вышеуказанный дополнительный технический результат.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что форма выполнения дополнительного элемента не влияет ни на развитие мышц кисти, ни на повышение покупательского спроса, т.е. на указанный патентообладателем технический результат. Влияния данного признака на возможность достижения какого-либо иного технического результата патентообладателем не показано, как не показано и его представителем на заседании коллегии. Палата по патентным спорам также не усматривает возможности влияния данного признака на какой-либо иной технический результат. При этом относительно признака "выполнение стилизованного сердца из ткани или плюша или вспененного полимера", приведенного в уточненной формуле полезной модели, необходимо отметить, что поскольку признак "стилизованный сердечек" является несущественным, то несущественными признаками являются и материалы, из которого оно выполнено, а именно, ткань, плюш или вспененный полимер.

Кроме того, из абзаца [047] к описанию изобретения по заявке [1] также известен набор для изготовления тряпичной куклы, включающий в себя один элемент, представляющий собой "единое тело" в виде круглого плода.

Таким образом, сравнение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, с признаками, присущими известному набору из заявки [1], показало, что известному набору для изготовления тряпичной куклы присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, в связи с чем полезная модель по оспариваемому патенту не может быть признана соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается довода правообладателя относительно того, что в изобретении по заявке [1] "отсутствует упоминание о том, что система для создания мягкой игрушки предназначена для детей", то необходимо отметить

следующее. В описании к изобретению по заявке [1] в абзаце [0003] речь идет о возможности изготовления мягкой игрушки (тряпичной куклы) человеком, обладающим слабыми техническими навыками. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ребенок, обладая недостаточной моторикой пальцев рук и слабо развитой системой мышц кистей рук, при изготовлении мягкой игрушки (тряпичной куклы) будет сталкиваться со сложностью движений перемещения иглы при сшивании лоскутов, способствуя тем самым развитию мышц кисти руки, как и в полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, как в изобретении по заявке [1], так и в полезной модели по оспариваемому патенту достигается один и тот же результат.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу полезной модели.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.11.2005 и признать патент Российской Федерации на полезную модель № 34090 недействительным полностью.