

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 индивидуальных предпринимателей К.Н. Куркова, М.А. Савиной, Г.Ф. Дульяниновой, ООО "Агентство интеллектуальной собственности "Ваш Патент", ООО "Товары Малышам", ООО "Кербер", ООО "Литл Ми Групп", ООО "Дейси кидс", ООО "Детский торгово-развлекательный центр Вино" и ЗАО "Бико", Москва (далее лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2007 против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №28959 "Одеяло (варианты)", при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации №28959 на группу полезных моделей "Одеяло (варианты)" выдан по заявке № 2001106491/22 с приоритетом от 13.03.2001 на имя И.Э. Гудович, Москва (далее патентообладатель) со следующей формулой:

ОДЕЯЛО (варианты)

1. Одеяло, отличающееся тем, что выполнено из трикотажного полотна.
2. Одеяло по п.1, отличающееся тем, что выполнено двойным.
3. Одеяло по п.1, отличающееся тем, что к полотну одеяла пришивается подкладка.
4. Одеяло по п.3, отличающееся тем, что подкладка выполнена из ткани.
5. Одеяло по п.3, отличающееся тем, что подкладка выполнена из трикотажного полотна.
6. Одеяло по любому из п.2 или 3, отличающееся тем, что край одеяла обработан за счет подгиба подкладки.

7. Одеяло, отличающееся тем, что выполнено из искусственного меха на трикотажной основе.

8. Одеяло по п.7, отличающееся тем, что используется односторонний искусственный мех.

9. Одеяло по п.7 или 8, отличающееся тем, что к полотну одеяла пришивается подкладка.

10. Одеяло по п.9, отличающееся тем, что подкладка выполнена из ткани.

11. Одеяло по п.9, отличающееся тем, что подкладка выполнена из трикотажного полотна.

12. Одеяло по п.9, отличающееся тем, что край одеяла обработан за счет подгиба подкладки.

13. Одеяло по п.7, отличающееся тем, что используется двусторонний искусственный мех.

14. Одеяло по любому из п.п.7, 8, 9 или 13, отличающееся тем, что край одеяла обрабатывается бейкой.

15. Одеяло по любому из п.7 или 13, отличающееся тем, что искусственный мех выполнен из натуральной шерсти.

16. Одеяло по п.8, отличающееся тем, что выполнено двойным.

Против выдачи данного свидетельства в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого свидетельства на полезную модель условию патентоспособности "новизна" в возражении отмечено следующее.

В описании полезной модели на стр.2 указано - "...разновидностью одеял являются покрывала...", данное утверждение подтверждается определением (Ожегов СИ. Словарь русского языка, М.: ООО "издательский дом "ОНИКС 21 ВЕК", 2004. -200с) согласно которому одеяло - 1) покрывало; 2) постельная принадлежность для покрывания тела. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, "исходя из аналогии конструкции и выполняемых функций средством одного назначения, в контексте вышесказанного можно считать собственно одеяла, покрывала различного вида, пледы, покрывала для животных".

В разделе "Сущность" описания полезной модели, отмечается в возражении, приводится некая совокупность свойств, названная "техническим результатом", а именно: повышение легкости одеяла; повышение эластичных свойств одеяла; повышение теплоизоляционных свойств одеяла; повышение гигиенических свойств одеяла; повышение привлекательности путем вариации расцветок; возможность стирки одеяла.

При этом не выбран наиболее близкий аналог (прототип) для заявленных полезных моделей. Описание полезной модели № 28959 содержит только сведения о ряде известных из уровня техники одеял, для которых в разделе описания "Уровень техники" сформулированы совокупные недостатки.

Таким образом, указанные результаты будут достигаться в отношении одних из перечисленных одеял, и не будут достигаться в отношении других. Так, абсолютно очевидно, что повышение теплоизоляционных свойств одеяла не будет достигаться по сравнению с пуховыми одеялами и т.д. Повышение привлекательности путем вариации расцветок не является техническим результатом, т.к. касается только внешнего вида изделия.

Из приведенного выше, отмечено в возражении, следует, что перечень свойств не может считаться техническим результатом в смысле требований Правил ПМ, поскольку сформирован не относительно прототипа, в связи с чем не может быть установлено влияние на технический результат признаков, включенных в формулу полезной модели, т.е. не может быть установлена существенность признаков.

Приписываемые одеялу свойства, по мнению лица, подавшего возражение, на самом деле являются общеизвестными свойствами собственно трикотажного полотна и искусственного меха на трикотажной основе (см., например, Большая советская энциклопедия, статья "Трикотаж"). Так эластичностью будет обладать любое изготовленное из трикотажа изделие. Заявленная в независимых пунктах полезной модели № 28959 группа изобретений не характеризуется ни наличием конструктивных элементов, ни связями, ни формой.

Единственной характеристикой одеяла является материал, из которого оно изготовлено. Так, одеяло по первому независимому пункту формулы полезной модели № 28959 содержит по существу единственный признак - выполнение одеяла из трикотажного полотна и не представляет собой ничего иного кроме как часть трикотажного полотна. Одеяло по второму независимому пункту формулы полезной модели № 28959 также содержит по существу единственный признак - выполнение одеяла из искусственного меха на трикотажной основе.

Далее лицо, подавшее возражение, отмечает то, что из уровня техники выявлены средства того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная в независимых пунктах формулы полезной модели, которым присущи все признаки, приведенные в независимых пунктах формулы полезной модели, включая характеристику назначения.

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов формулы полезной модели по определению не являются существенными (п.п.3.3, (2) 16.9 Правил ПМ) в описании полезной модели

между признаками пунктов формулы не установлены никакие причинно-следственные связи с какими-либо техническими эффектами, свойствами или явлениями. Кроме того, отдельные признаки зависимых пунктов формулы нейтрализуют те свойства одеяла, которые заявлены в описании как технический результат. Так, например, наличие пришитой к трикотажному полотну подкладки из ткани, о чем говорится в п.п. 3 и 4 вообще может лишить одеяло эластичности, поскольку пришитая неэластичная подкладка не позволит растягиваться основному трикотажному полотну. Точно также выполнение пришитой подкладки из трикотажа (пункт 5) может лишить одеяло эластичности, поскольку растяжению будут препятствовать швы из нерастяжимых ниток. Что касается 6-го пункта формулы, то обработка края одеяла путем подгиба подкладки не находится ни в какой причинно-следственной связи ни с одним из свойств, упомянутых в описании к полезной модели, т.е. данный признак также не может быть отнесен к существенным.

Вместе с тем, отмечает лицо, подавшее возражение, притом, что признаки, приведенные в зависимых пунктах формулы полезной модели, не являются существенными и при определении соответствия полезной модели условиям патентоспособности не учитываются, частные случаи выполнения полезной модели, охарактеризованные несущественными признаками из зависимых пунктов формулы полезной модели также известны из уровня техники.

В подтверждение известности из уровня техники совокупности существенных признаков, изложенной в формуле полезной модели, к возражению приложены следующие источники информации.

- Соглашение о единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности содружества независимых государств (с изменениями на 4 июля 1999 года), группа 63, коды 6301 20 100, 6301 30 100, 6301 40 100 [1];

- Патент GB 9514 [2];

- Патент RU 2073 755 C1, [3];
- Авторское свидетельство SU 578385A, [4];
- Авторское свидетельство SU 609803 A[5];
- Патент GB 3932 A, [6];
- Авторское свидетельство SU 659667 A, [7];
- Патент US 4671049 A, [8];
- Патент DE 140071, [9];
- Патент US 4567075, [10];
- Патент US 5168007 A, [11];
- Публикация 2000г. на сайте <http://www2.chuvashia.ru/ecomaster/morfeus.htm>, [12];
- Патент CN 1133363, [13];
- Патент RU 2113568 C1, [14];
- Патент JP 11-253290, [15];
- Патент JP 10-001853, [16];
- Патент SU 393839, [17];
- Патент JP 04-002304, [18];
- Патент JP 05-329046, [19];
- Патент JP 2000-256973, [20];
- Патент US 4579753 A, [21];
- Патент JP 06-014830, [22];
- Патент JP 07-207553, [23];

В связи с вышесказанным, руководствуясь статьей 29 Патентного закона, статьями 1 и 2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, лицо, подавшее возражение просит признать свидетельство на полезную модель №28959 недействительным полностью, в связи с несоответствием названной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам было назначено на 31.10.2007. Лицу, подавшему возражение, и

патентообладателю были направлены уведомления согласно пункту 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии 31.10.2007 лицо, подавшее возражение, обратилось с просьбой исключить из возражения сведения, указанные в последней части возражения, не содержащие доказательств несоответствия запатентованной полезной модели №28959 условиям охраноспособности".

На данном заседании коллегии патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, поступившем 17.05.2007, представил свой отзыв по мотивам возражения. В отзыве выражено несогласие с тем, что полезная модель по оспариваемому свидетельству, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного мнения в отзыве приводится сравнительный анализ решений по источникам информации, приложенных к возражению, и решения по оспариваемому свидетельству. Представленный в отзыве анализ, по мнению патентообладателя, показывает, что ни в одном из противопоставленных источников информации не отражена вся совокупность существенных признаков, касающихся особенностей выполнения полезной модели по независимым пунктам формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

При этом, в отзыве патентообладатель отмечает следующее.

- Объект по п. 1 формулы (первому независимому) по патенту РФ № 28959 характеризуется тем, что "одеяло выполнено из трикотажного полотна", то есть в качестве существенного признака использовано указание из чего выполнено одеяло, указывая на технологию его получения. Особенностью заявленного объекта по п. 1 (первому независимому) по патенту РФ № 28959 является то, что оно является частью трикотажного полотна как отдельно выкроенная деталь, и не является вязанным машинным или ручным образом.

В подтверждение данного мнения, патентообладатель приводит определение слова "полотно" из Толкового словаре Даля, - плоский холст,

холстина...(пример: Полотно знамени, хоругви, стяга, плат, ткань, прибитая к древку) или плоская, широкая, листовая часть, вещь..., плоскость...

- Объект по п. 7 формулы (второй независимый) по патенту № 28959 охарактеризован следующей совокупностью существенных признаков:

"7. Одеядло, отличающееся тем, что выполнено из искусственного меха на трикотажной основе".

Следуя определению слова "мех", отмечает патентообладатель, из "Большого толкового словаря современного русского языка". Д.Н.Ушаков, М. "Альта-Принт", 2006, стр. 317 и 444, можно получить следующее: "мех - выделенная шкура пушного животного", а "искусственный - это сделанный наподобие настоящего природного". Таким образом, под понятием "искусственный мех" понимается имитация шкуры пушного животного с использованием искусственных материалов. В отношении меха стоит сказать, что его индивидуальность определена природными показателями такими как цвет, длина волоса, неоднородность длины, окраска, положение (ориентация) волоса на шкуре и т.д. Следовательно, искусственный мех должен повторять по крайней мере внешне какую-либо меховую шкуру природного происхождения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ, патентообладатель просит отказать в удовлетворении требований, изложенных в возражении, и оставить патент на полезную модель РФ № 28959 в силе полностью.

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

В соответствии со статьей 4 Федерального закона, при проверке соответствия полезных моделей, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству правовая база для проверки ее патентоспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.99 № 132 (зарегистрирован Минюстом России 29.07.99 №1852) и от 13.11.2000 № 223 (зарегистрирован Минюстом России 32.11.2000 № 2465) (далее – Правила ПМ).

Согласно подпункту "а" пункта 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона, полезной модели предоставляется правовая охрана, 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 (2) пункта 16.9 Правил ПМ, в случае оспаривания свидетельства на основании несоответствия охраняемой полезной модели условиям патентоспособности полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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 пунктом 18.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источниках информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 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 без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным 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.

Согласно подпункту (4) пункта 16.11 Правил при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства 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, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Группе полезных моделей "Одеяло (варианты)" по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме совокупности существенных признаков, содержащейся в приведенной выше формуле полезной модели, содержащей два независимых пункта.

В качестве одного из ближайших аналогов при оспаривании новизны независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту №28959 в возражении указан источник информации [2], в котором описано одеяло изготовленное из трикотажной ткани путем разрезания... и совмещения

краев подходящим способом, или сшиванием сложенных вдвое краев основного полотна (см. строка 20 патента [2]).

Сравнение содержащихся в формуле изобретения признаков полезной модели (одеяла) по оспариваемому свидетельству с признаками, присущими одеялу из [2] показывает, что известному одеялу присущи все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели.

Таким образом, охраняемая полезная модель в объеме признаков независимого пункта 1 формулы не удовлетворяет условию патентоспособности "новизна".

При оспаривании новизны независимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в качестве одного из ближайших аналогов в возражении указано решение, описанное в источнике информации [13].

Для однозначного толкования смыслового содержания понятий, которыми охарактеризованы признаки независимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо учитывать следующее.

Мех искусственный (далее - М.и.), по определению - "текстильное изделие, имитирующее натуральный мех. ... Широко распространены тканые и трикотажные длинноворсные М. и., ... М. и. состоит из несущего основания (грунта) и ворсового покрова. Различают М. и.: тканый, трикотажный, ..." (Большая Российская энциклопедия, Издание 1969-1978 г.г. © 2001 Russ Portal Company Ltd. электронная версия).

Согласно определению данному в Советском энциклопедическом словаре под ред. А.М. Прохорова, Москва "Советская энциклопедия, 1984, на стр. 796 - мех искусственный – ворсовой материал, выработанный на трикотажных машинах, ткацких станках

В источнике информации [13] описано "double faced fleese blanket", англ., согласно представленному переводу, двухстороннее ворсяное одеяло, характеризующееся тем, что ворсистая пряжа плотно заполняет

основовязанный несущий каркас, для того чтобы заполнить двухслойное трикотажное полотно.

Сравнение признаков, содержащихся в независимом 7 пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, с признаками, присущими известному решению, показало, что известному одеялу [13] присущи все приведенные в независимом 7 пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Так, признак "одеяло выполнено из искусственного меха на трикотажной основе", указанный в формуле оспариваемой полезной модели и признак "одеяло, выполненное из двухслойного трикотажного полотна, заполненного ворсистой пряжей" следует признать совпадающими с учетом выше приведенного определения термина "искусственный мех" и с учетом перевода термина "fleece" - 1) овечья шерсть, руно, ткань с начесом; 2) текстильное полотно с густым ворсом; текстильное полотно с густым начесом (см. систему для переводчиков "Мультитран", представленную на Интернет-сайте www.multitran.ru).

Таким образом, охраняемая полезная модель в объеме признаков независимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству также не удовлетворяет условию патентоспособности "новизна".

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным предложить правообладателю внести изменения в формулу полезной модели, путем включения в независимые пункты формулы отличительных признаков зависимых пунктов, при которых свидетельство на полезную модель может быть признано недействительным частично.

Представитель патентообладателя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам ходатайствовал о переносе заседания коллегии. Ходатайство было удовлетворено, а заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 07.11.2007. О дате и времени

проведения коллегии Палаты по патентным спорам стороны были уведомлены надлежащим образом.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 07.11.2007 от представителя патентообладателя поступило ходатайство "о признании возражения, как не имеющего юридический последствий для реально существующего патента на полезную модель №28959 и отказать в удовлетворении этого возражения" на том основании, что "в возражении представлены мотивы несоответствия полезной модели №28959, представленной с другой формулой, отличной от действительной формулы, с которой выдан патент".

Действительно, представленная в тексте возражении формула оспариваемой полезной модели по второму независимому пункту (пункт 7 формулы) не содержит зависимых пунктов 13, 14, и 15 формулы полезной модели по свидетельству №28959.

Поскольку данное обстоятельство не находится в противоречии с требованиями Правилам ППС, предъявляемым к составлению возражения против выдачи патента, коллегия Палаты по патентным спорам ходатайство патентообладателя оставила без удовлетворения.

На данном заседании коллегии Палаты по патентным спорам патентообладатель представил измененную формулу полезной модели, содержащую следующую совокупность признаков:

ОДЕЯЛО (варианты)

1. одеяло для укрывания во время сна, отличающееся тем, что выполнено из трикотажного полотна с плотностью вязки, соответствующей ручной вязке;

2. одеяло для укрывания во время сна, отличающееся тем, что выполнено из искусственного меха на трикотажной основе с плотностью вязки, соответствующей ручной вязке;

Указанные изменения не меняют вывода коллегии Палаты по патентным спорам о том, что независимые пункты полезной модели по

оспариваемому свидетельству не удовлетворяют условию патентоспособности "новизна", поскольку уточненное назначение одеяла "для укрывания во время сна" следует из его определения: ОДЕЯ'ЛО, а, ср. постельная принадлежность для покрывания тела. Байковое о. Ватное о. Тканьеовое о. Плюшеовое о. Закутал голову в подушки и закрыл себя всего одеялом, чтобы не слышать ничего. (Толковый словарь русского языка Под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г., Яндекс электронная версия,© 2007)-

Что же касается признака "... с плотностью вязки, соответствующей ручной вязке", то следует отметить то, что данный признак отсутствует в первичных материалах заявки, следовательно указанные изменения не соответствуют изменениям формулы полезной модели, предусмотренным Правилами ПМ (пункт 16.11).

В отношении мнения патентообладателя, представленного в корреспонденции от 09.11.2007, и касающегося того, что уточнения, внесенные в формулу полезной модели, "повторяют сведения, изложенные в описании применительно к плотности трикотажного полотна или трикотажной основы", следует отметить то, что оно не соответствует действительности. В материалах заявки, в частности в описании на стр. 3 отмечено: " плотность вязки, позволяющей быть одеялу достаточно рыхлым по своей структуре, что напоминает в свою очередь ручную вязку...".

Следует также отметить, что остальные доводы, представленные патентообладателем в указанной корреспонденции, по своей сути повторяют доводы, представленные патентообладателем в своем отзыве и учтены в настоящем решении.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.05.2007 и признать свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 28959 недействительным полностью.