

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 возражение ООО «Филипп Моррис Сэйлз Энд Маркетинг» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 27.01.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 61513, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 61513 «Минисигарета» выдан по заявке №2006136276/22 с приоритетом от 13.10.2006 на имя Учарова Валерия Викторовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Минисигарета, включающая фильтр и капсулу, заполненную табаком, отличающаяся тем, что объем капсулы, содержащей табак, составляет менее 1,5 см<sup>3</sup>.»

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- патент WO 00/53037, опубликованный 14.09.2000, с переводом (далее- [1]);
- патент США № 6502582 с переводом пунктов 1, 12 формулы (далее- [2]);
- заявка США № 2003/0159704, опубликованная 28.08.2003, с переводом реферата (далее- [3]);

- статья А.Дорониной из газеты «Частная жизнь», 2004, № 9. (далее- [4]);

В возражении отмечено, что объем сигаретной капсулы, представляющей собой цилиндрическое тело, непосредственно связан с его диаметром и длиной. При этом зависимость между диаметром, длиной и объемом цилиндрического тела выражается общеизвестной геометрической формулой  $V = \pi * R^2 * L$ , где

V = объем цилиндрического тела

$\pi = 3,14$

R = радиус

L = длина.

Учитывая известную возможность вычисления объема практически любой сигаретной капсулы, зная ее длину и диаметр, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что сигареты, имеющие объем заполненной табаком капсулы менее  $1,5 \text{ см}^3$  известны из уровня техники.

Так, например сигареты, раскрытые в патентах [1], [2], а также в заявке на изобретение [3], и в статье [4] имеют объем табачного стержня, входящий в интервал объема, указанный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию охраноспособности «новизна», поскольку все ее признаки содержатся в любом из приведенных выше источниках информации.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать патент на полезную модель № 61513 недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя до даты заседания коллегии в палату по патентным спорам поступил отзыв, а также ходатайство о переносе

заседания коллегии на более поздний срок, а именно- на осень 2009, «...в связи с невозможностью присутствия на данном заседании».

В отзыве отмечено, что до даты публикации оспариваемого патента табачные компании «не производили столь выгодный продукт». При этом выгода от использования минисигареты по оспариваемому патенту в сфере экономики она обусловлена минимальными затратами на сырье при произвольных ценах на готовый продукт, а в сфере здравоохранения – наименьшим вредом для здоровья в связи с малым объемом содержащегося в минисигарете табака.

По мнению патентообладателя, табачные компании, выпускающие сигареты с малым объемом табака, используют в своих интересах полезную модель по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение в дополнение к указанному возражению был представлен следующий источник информации:

-А.Ю.Ишлинский. Большой энциклопедический словарь политехнический. «БРЭ», М., 1998, стр. 592. – (далее-[5]).

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для оценки ее патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "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 №83 и зарегистрированными 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 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 свидетельством 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.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия основания для признания патента недействительным.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» было установлено, что приведенные в материалах возражения источники информации подтверждают известность из уровня техники до даты

приоритета оспариваемой полезной модели сигарет, имеющих объем капсулы, содержащей табак менее  $1,5 \text{ см}^3$ .

Так, например, из патента [2] известна сигарета с фильтром, содержащая капсулу (табачный стержень) цилиндрической формы, диаметр которой равен 5 мм, а длина составляет 65 мм и более. При этом, учитывая известную из справочной литературы [5] формулу расчета объема цилиндрического тела, а именно:  $V = \pi * R^2 * L$ , где

$V$  = объем цилиндрического тела

$\pi = 3,14$

$R$  - радиус

$L$  - длина.

можно рассчитать объем капсулы (табачного стержня), имеющей цилиндрическую форму. Так, исходя из размеров известной из патента [2] сигареты, объем ее капсулы (табачного стержня) равен  $1,27 \text{ см}^3$ , т.е. менее  $1,5 \text{ см}^3$ .

При этом следует отметить, что поскольку сигарета по патенту [2] имеет тот же объем, что и сигарета по оспариваемому патенту, сигарету по патенту [2] можно назвать минисигаретой.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что из патента [2] известна сигарета, которой присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая назначение.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что до даты публикации оспариваемого патента табачные компании не производили сигарет, подобных охарактеризованной в оспариваемом патенте, а также доводов, касающихся выгоды от производства упомянутой минисигареты в области экономики и здравоохранения, то они не опровергают факта известности указанных минисигарет до даты приоритета указанной полезной модели из уровня техники.

При этом, необходимо отметить, что поскольку установлено, что все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки (фильтр и капсула, содержащая табак, с объемом менее 1,5 см<sup>3</sup>) известны из источника информации [2], остальные источники информации [1], [3]-[5], указанные в возражении, не анализировались.

Таким образом, возражение содержит основания для признания несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается ходатайства патентообладателя о переносе заседания коллегии, то оно не было удовлетворено, поскольку ни в отзыве, ни в ходатайстве не указаны уважительные причины, по которым патентообладатель не может прибыть на данное заседание.

При этом, согласно пункту 4.3. Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 27.01.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 61513 признать недействительным полностью.**