

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 ООО «ЭкоПолимеры» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 16.04.2010, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №17453, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации №17453 на полезную модель «Узел соединения» выдано по заявке №2001100461/20 с приоритетом от 10.01.2001 на имя ООО Производственная фирма «Тедико» (далее - патентообладатель). Свидетельство действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Узел соединения, по меньшей мере, двух деталей конструктора, содержащий два взаимодействующих между собой элемента соединения, каждый из которых выполнен на соответствующей детали конструктора, при этом один элемент соединения имеет, по меньшей мере, один фигурный паз, а другой - выступ соответствующей формы, отличающийся тем, что элементы соединения выполнены из эластичного пенопласта или пенорезины с кажущейся плотностью равной 0,015-0,22 г/см³, а выступ размещен в пазу с натягом.

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что натяг, определяемый положительной разностью между размером паза и выступа соответствующих элементов соединения, находится в диапазоне 0,002-10 мм.

3. Узел по любому из п.п.1 и 2, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из элементов соединения выполнен за одно целое с деталью.

4. Узел по любому из п.п.1-3, отличающийся тем, что упомянутые паз и выступ выполнены геометрической формы.

5. Узел по любому из п.п.1-3, отличающийся тем, что упомянутые паз и выступ выполнены в форме ласточкиного хвоста.

6. Узел по п.4 или 5, отличающийся тем, что элементы соединения установлены под углом друг к другу.

7. Узел по любому из п.п.1-3, отличающийся тем, что паз выполнен в виде части круга, а выступ выполнен в форме круга.

8. Узел по любому из п.п.1-3, отличающийся тем, что паз выполнен в виде части треугольника, а выступ выполнен в форме треугольника.

9. Узел по любому из п.п.1-8, отличающийся тем, что элементы соединения установлены в одной плоскости».

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

В возражении отмечено, что техническое решение по оспариваемому свидетельству известно из уровня техники, в частности из патентного документа RU 2199364 С2, опубл. 27.02.2003 (далее – [1]). Также, по мнению лица, подавшего возражение, устройство по оспариваемому свидетельству в объеме одной из альтернативных совокупностей признаков известно из патентного документа US 6024360 А1, опубл. 15.02.2000 (далее – [2]).

Для сведения в возражении представлены следующие источники информации

- Химическая энциклопедия под ред. Н.С. Зефирова «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1995 г., том 4, стр. 69 (далее - [3]);

- Политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского «Советская энциклопедия», Москва, 1989 г., стр. 326 (далее - [4]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен

в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 20.09.2010 был представлен свой отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено, что патентный документ [1] неправомерно включен уровень техники для оценки соответствия технического решения по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна», поскольку данный документ [1] опубликован 27.02.2003, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого свидетельства - 10.01.2001. По мнению патентообладателя, «при установлении новизны полезной модели в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели». Дополнительно патентообладатель указывает, что из патентного документа [1] не известны следующие признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству:

- один элемент соединения имеет, по меньшей мере, один фигурный паз, а другой – выступ соответствующей формы;

- выступ размещен в пазу с натягом.

В отношении патентного документа [2] в отзыве отмечено, что из него не известен признак: «выступ размещен в пазу с натягом». По мнению патентообладателя, в решении по патентному документу [2] размеры выступов и впадин точно совпадают по контуру, при этом образуется замковое соединение, а натяг в данном соединении отсутствует.

Кроме того, в отзыве указано, что «известность из уровня техники отдельных признаков полезной модели не влияет на оценку ее патентоспособности». По мнению патентообладателя, источники информации [3], [4] содержат сведения, которые не относятся к объекту того же назначения, т.е. «к узлу соединения (детского конструктора)», и, следовательно, они не могут быть приняты во внимание при оценке

соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой было выдано оспариваемое свидетельство, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному свидетельству включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Минюстом России 22.09.1998 №1613, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

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. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат (в том числе при влиянии разных признаков на разные технические результаты), т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным

результатом (результатами).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая свидетельством 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. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным. При этом, для целей статьи 5 Закона, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации изобретения и полезные модели (т.е. зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации) включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.3 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, 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 ПМ.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями: «элементы соединения выполнены из эластичного пенопласта» и «элементы соединения выполнены из пенорезины».

В соответствии с процитированными выше пунктом 1 статьи 5 Закона и подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ патентный документ [1] включается в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому свидетельству только в отношении формулы изобретения.

Из патентного документа [1] известен узел соединения, по меньшей мере, двух деталей конструктора, содержащий два взаимодействующих между собой элемента соединения, при этом элементы соединения выполнены из эластичного пенопласта или пенорезины с кажущейся плотностью равной 0,012-0,22 г/см³.

Техническое решение по оспариваемому свидетельству отличается от решения известного из патентного документа [1] следующими признаками:

- каждый из которых (элемент соединения) выполнен на соответствующей детали конструктора;
- один элемент соединения имеет, по меньшей мере, один фигурный паз, а другой – выступ соответствующей формы;
- выступ размещен в пазу с натягом.

Таким образом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству известны из патентного документа [1].

Из патентного документа [2] известен узел соединения, по меньшей мере, двух деталей пазла, содержащий два взаимодействующих между собой элемента соединения, каждый из которых выполнен на соответствующей детали пазла, при этом один элемент соединения имеет один фигурный паз, а другой выступ соответствующей формы, при этом элементы выполнены из эластичной пористой резины, а выступ размещен в пазу с натягом.

При этом известно, что конструктор – это детская игра, набор деталей для конструирования (см. Большой толковый словарь русского языка «НОРИНТ», Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 451 (далее – [5])).

Пазл является также игрой, представляющей собой мозаику, которую требуется составить из множества фрагментов рисунка различной формы. Причем пазл, известный из патентного документа [2], позволяет составить из множества элементов такие фигуры как: кольца разных диаметров, круги, квадраты, прямоугольники (см. фиг. 1), волны, эллипс и другие криволинейные формы (см. перевод описания стр. 5), а также пространственные фигуры (см. перевод описания стр. 5 и перевод формулы пункт 7). Т.е. данный пазл позволяет собирать геометрические фигуры, а не рисунки различной формы, как традиционные пазлы.

Таким образом, пазл по патентному документу [2] является частным случаем конструктора.

Что касается признака: «пенорезина с кажущейся плотностью равной 0,015-0,22 г/см³», то общеизвестно, что пенорезина (пористая резина) имеет кажущуюся плотность 0,04-0,25 г/см³ (см. источник информации [3]), т.е. данный интервал значений кажущейся плотности является свойством материала – пенорезина. На основании этого можно констатировать, что

часть интервала значений кажущейся плотности 0,04-0,22 г/см³ присуща материалу – пенорезина.

В отношении мнения патентообладателя о том, что признак: «выступ размещен в пазу с натягом», не известен из патентного документа [2], необходимо отметить, что согласно описанию патентного документа [2] «каждый отдельный элемент из изогнутых элементов 14 можно вынуть из кольца 16 или поместить обратно, слегка надавив на него, чтобы ослабить петлю и углубление 20 и 22 в соседних элементах». Данные сведения позволяют сделать вывод, что петля 20 размещена в углублении 22 с натягом.

Таким образом, узел соединения, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству в объеме второй альтернативной совокупности признаков известен из патентного документа [2].

Что касается первой альтернативной совокупности признаков: «элементы соединения выполнены из эластичного пенопласта», то она не известна из патентного документа [2]. Однако необходимо отметить, что для достижения указанных в описании по оспариваемому свидетельству технических результатов: «обеспечение жесткости и надежности соединения, позволяющей выдерживать различные нагрузки от собственной массы без изменения пространственной формы собранной модели, а также обеспечить повторяемость процессов сборки и разборки моделей» существенными являются свойства материала, а именно его вес и кажущаяся плотность. Таким образом, вид материала не оказывает влияния на указанные в описании оспариваемого свидетельства технические результаты.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Относительно источников информации [3], [4] следует отметить, что

они являются словарно-справочной литературой и представлены для сведения.

Особое мнение, поступившее от патентообладателя, частично содержит те же доводы, что и выше проанализированный отзыв на возражение. При этом в данной корреспонденции дополнительно указано, что «членами коллегии заявлено, что «натяг» является неопределенным понятием». Патентообладатель отмечает, что в соответствии с источником информации [4] натяг – это разность между диаметрами вала и отверстия, когда диаметр вала превышает диаметр отверстия до сборки. Величина натяга характеризуется признаками зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству «разность размеров соответствующих элементов соединения находится в диапазоне 0,002-10 мм». В особом мнении указано, что патентный документ [2] не является объектом того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству, «которая в соответствии с ее родовым понятием относится к узлу соединения деталей конструктора».

По мнению патентообладателя, у членов коллегии имелись все основания, что бы предложить патентообладателю уточнить независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

При этом в особом мнении представлена уточненная редакция формулы полезной модели:

«1. Узел соединения, по меньшей мере, двух деталей конструктора, содержащий два взаимодействующих между собой элемента соединения, каждый из которых выполнен на соответствующей детали конструктора, при этом один элемент соединения имеет, по меньшей мере, один фигурный паз, а другой - выступ соответствующей формы, отличающийся тем, что элементы соединения выполнены из эластичного пенопласта или пенорезины с кажущейся плотностью равной 0,015-0,22 г/см³, а выступ размещен в пазу с

натягом, определяемым положительной разностью размеров соответствующих элементов соединения в диапазоне 0,002-10 мм.

2. Узел по любому из п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из элементов соединения выполнен за одно целое с деталью.

3. Узел по любому из п. 1, отличающийся тем, что упомянутые паз и выступ выполнены геометрической формы.

4. Узел по п. 1, отличающийся тем, что элементы соединения установлены под углом друг к другу.

5. Узел по п. 1, отличающийся тем, что элементы соединения установлены в одной плоскости».

Доводы, изложенные в особом мнении и касающиеся неизвестности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели включая характеристику назначения из патентного документа [2], были подробно рассмотрены выше.

Довод патентообладателя о том, что, по мнению членов коллегии, «признак «натяг» является неопределенным понятием» не соответствует действительности. На заседании коллегии было лишь обращено внимание представителей патентообладателя на то, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству не определена величина натяга, т.е. признак представлен в самом общем виде (натяг может иметь любую величину согласно независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству).

Что касается права коллегии палаты по патентным спорам предоставить возможность патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, то в соответствии с процитированным выше пунктом 4.9 Правил ППС, такие изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены Правилами ПМ. При этом в соответствии с процитированным выше подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна содержать совокупность

существенных признаков полезной модели. Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. По мнению коллегии палаты по патентным спорам, признаки зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству не относятся к существенным, поскольку не влияют на достижение технических результатов указанных в описании к оспариваемому свидетельству. В связи с этим, предлагать представителям патентообладателя уточнять формулу полезной модели по оспариваемому свидетельству, было нецелесообразно.

В отношении уточненной формулы полезной модели, представленной в особом мнении, необходимо отметить следующее.

В независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству внесены сведения из зависимого пункта 2, в частности признаки: «натягом, определяемым положительной разностью размеров соответствующих элементов соединения в диапазоне 0,002-10 мм», т.е. признаки, характеризующие величину натяга.

В соответствии с описанием оспариваемого свидетельства технические результаты заключаются в «обеспечении жесткости и надежности соединения, позволяющей выдерживать различные нагрузки от собственной массы без изменения пространственной формы собранной модели, а также обеспечить повторяемость процессов сборки и разборки моделей».

Здесь целесообразно подчеркнуть, что для обеспечения жесткости и надежности соединения позволяющей выдерживать различные нагрузки от собственной массы без изменения пространственной формы собранной модели необходимо наличие «натяга» как такового, ввиду достаточного малой массы материала (пенорезина). Кроме того, в описании к оспариваемому свидетельству не подтверждено, что именно при таком диапазоне разности размеров соответствующих элементов соединения будет

обеспечена жесткость и надежность соединения, а при других значениях - жесткость и надежность соединения обеспечиваться не будет.

Повторяемость процессов сборки и разборки моделей зависит от выбора материала, а именно от материала - пенорезина.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить патентообладателю уточнить формулу полезной модели по оспариваемому свидетельству

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.04.2010, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №17453 признать недействительным полностью.