

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.07.2011 от Щукина В.Д. (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 105593, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105593 на полезную модель «Лыжное крепление» выдан по заявке № 2007113218/22 с приоритетом от 02.04.2007 на имя Шамова Владимира Александровича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Лыжное крепление, содержащее основание с отверстиями для крепления к лыже с упором для скобы подошвы ботинка и с продольным каналом, подвижный вдоль основания корпус, в котором установлены флексор и зацеп для скобы ботинка, причем хвостовик зацепа размещен в канале основания, рычажно-пружинный механизм для перемещения и фиксации корпуса, а также направляющую, отличающееся тем, что хвостовик зацепа и канал основания выполнены укороченными до длины, позволяющей разместить их в выемке носовой части подошвы ботинка системы NNN, флексор выполнен укороченным для обеспечения взаимодействия его с носовой частью ботинка системы NNN, а

направляющая выполнена с двумя продольными выступами.»

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

В подтверждение данного мнения в возражении указывается на известность из уровня техники лыжного крепления, охарактеризованного в патенте США № 5213359, опублик. 25.05.1993 (далее – [1]). При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что известность технического решения по оспариваемому патенту из патента [1] подтверждается отчетом об информационном поиске от 09.02.2011, выполненным отделом легкой промышленности Федерального института промышленной собственности в соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса.

Дополнительно в возражении отмечается, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, охарактеризованный термином «укороченный», не может быть отнесен к существенным признакам, т.к. данный термин не позволяет точно идентифицировать его смысловое содержание.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным выводом.

Свое мнение патентообладатель аргументирует тем, что крепление по патенту [1] «... обеспечивает крепление ботинок системы SNS ...», в отличие от крепления по оспариваемому патенту, которое

«... обеспечивает крепление ботинок как системы SNS, так и системы NNN ...». Указанная возможность, по мнению патентообладателя, подтверждается признаками отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, которые не известны из патента [1].

Патентообладатель отмечает, что термин «укороченный», использованный в формуле оспариваемого патента, «... применен к наиболее близкому аналогу – прототипу, к конкретному техническому решению, а не к абстрактному понятию ...», что позволяет путем сравнения идентифицировать его смысловое содержание.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями от 27.12.2000, 30.12.2001, 24.12.2002 и 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 зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (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.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил 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. 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. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта 4 пункта 3.3.1 Правил ПМ, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, не относятся к существенным.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Действия, связанные с проведением информационного поиска, ссылка на отчет о котором приведена в возражении, регламентированы Кодексом и Административным регламентом 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться

патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.1 Регламента ПМ информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может осуществляться оценка патентоспособности полезной модели, осуществляется по ходатайству заявителей или третьих лиц (пункт 2 статьи 1390 Кодекса). По ходатайству третьих лиц информационный поиск проводится в отношении формулы, содержащейся в решении о выдаче патента.

Согласно пункту 22.2 Регламента ПМ информационный поиск проводят в отношении полезной модели, которая охарактеризована совокупностью существенных признаков в формуле полезной модели, приведенной в заявке или в решении о выдаче патента, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле полезной модели.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, показал следующее.

Указанная в патенте [1] дата публикации (25.05.1993) предшествует дате приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (02.04.2007). Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по

оспариваемому патенту.

Из патента [1] известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, а именно лыжное крепление. При этом для крепления по патенту [1], также как и для крепления по оспариваемому патенту, характерно наличие основания с отверстиями для крепления к лыже, с упором для скобы подошвы ботинка и с продольным каналом. Лыжное крепление по патенту [1], как и по оспариваемому патенту, снабжено подвижным вдоль основания корпусом, оснащенным рычажно-пружинным механизмом для его перемещения и фиксации, причем в корпусе установлены флексор и зацеп для скобы ботинка, а хвостовик зацепа размещен в канале основания. Наличие такого элемента, как направляющая, имманентно присуще лыжным креплениям, рассмотренным в патенте [1]. При этом из патента [1] известен признак, представленный на уровне функционального обобщения и касающийся того, что размеры хвостовика зацепа и канала основания выбираются исходя из возможности размещения их в выемке носовой части подошвы применяемого с данным креплением ботинка, а размер флексора обеспечивает возможность его взаимодействия с носовой частью этого ботинка.

Что касается признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих возможность применения предложенного лыжного крепления с ботинками именно системы NNN, а также признаков, характеризующих наличие помимо основного механизма лыжного крепления также направляющей с двумя продольными выступами, то необходимо отметить следующее.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано на «... возможность изготовления лыжных креплений системы NNN преимущественно на оборудовании, предназначенном для изготовления креплений системы SNS ...». Однако формулировка

данного результата представляется не корректной, т.к. относится не к лыжным креплениям как к таковым, а свидетельствует лишь о возможности применения при изготовлении предложенного изделия специфической производственной базы. Что касается результата, согласно которому предложение по оспариваемому патенту «... позволяет снизить стоимость лыжных креплений ...», то указанный результат не носит технический характер (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Таким образом, описание к оспариваемому патенту не содержит указания технического результата, в отношении которого можно было бы оценить существенность признаков отличительной части формулы.

При этом признаки, изложенные в ограничительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, существенны с точки зрения реализации назначения предложенного объекта – «лыжное крепление».

Кроме того, представляется целесообразным отметить, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «выполнены укороченными» в контексте – хвостовик зацепа, канал основания и флексор выполнены укороченными, не обеспечивает однозначного понимания его смыслового содержания (см. подпункт 4 пункта 3.3.1 Правил ПМ). Так данный признак не дает какой-либо сравнительной характеристики длины хвостовика зацепа, канала основания и флексора при изготовлении конкретного крепления, а указывает только на возможность выполнения данными элементами крепления своих функций при использовании с предложенным креплением ботинок определенной модели.

Что касается наличия на направляющей именно двух продольных выступов, то данный признак обусловлен лишь использованием с предложенным креплением ботинок именно системы NNN.

О несущественности указанных выше признаков также

свидетельствует и приложенный к возражению отчет об информационном поиске от 09.02.2011, который проводится в соответствии с пунктом 22.2 Регламента ПМ в отношении только существенных признаков формулы полезной модели и согласно которому полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из уровня техники известно устройство, содержащее все существенные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 105593 признать недействительным полностью.