

Палата 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 возражение ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 01.02.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 76642, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 76642 «Нож скребка снегоуборочных машин и механизмов» выдан по заявке №2008100988/22 на имя ООО «ПромИнвестПроект», Россия (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1.Нож скребка снегоуборочных машин и механизмов, выполненный из эластичного материала, отличающийся тем, что он выполнен из резины, армированной канатами металлическими, расположенными перпендикулярно рабочей кромке ножа.

2. Нож скребка снегоуборочных машин и механизмов по п.1, отличающийся тем, что он выполнен из морозостойкой резины.»

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».

К возражению приложен патентный документ на полезную модель № 49023(далее- [1]). В возражении отмечено, из патентного документа [1] известно техническое решение того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом

пункте формулы по оспариваемому патенту существенные признаки.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на полезную модель № 76642 недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 25.05.2010 в палату по патентным спорам поступил отзыв по мотивам возражения, где отмечено, что полезная модель по оспариваемому соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность ее отличительных признаков «...не совпадает с совокупностью существенных признаков, известных из патента [1]». Так, по мнению патентообладателя отличием технического решения по оспариваемому патенту от противопоставленного является то, что «нож выполнен из резины», в то время как в техническом решении по патенту [1] он выполнен многослойным (внутренние и внешние слои выполнены из твердой резины, а промежуточные слои выполнены из синтетического корда». При этом, патентообладатель просит внести уточнения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту путем включения термина «полностью» в признак «нож выполнен из резины».

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по указанному патенту включает упомянутый выше Кодекс, 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 1351 Кодекса, полезной модели

предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 17.12 Правил ПМ заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 3 пункта 17.12 Правил ПМ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу полезной модели не только в том случае, когда они

содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу полезной модели таких признаков.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия ППС вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента, действовавшими на дату подачи заявки.

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

При анализе аргументов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», установлено следующее.

Из патентного документа [1] известен нож скребка снегоуборочных машин, выполненный из эластичного материала, а именно из резины, которая армирована металлическими канатами, расположенными перпендикулярно рабочей кромке ножа.

Таким образом, можно констатировать, что техническому решению,

известному из патента [1] присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

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

Относительно возможности включения упомянутого в отзыве патентообладателя признака «полностью» в формулу полезной модели следует отметить, что такая корректировка не соответствует изменениям формулы, предусмотренными Правилами ПМ, поскольку это приводит к выходу за рамки первоначальных материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №74642 признать недействительным полностью.