

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 возражение ЗАО «Факториал» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.09.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №84428, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №84428 на полезную модель «Ключ для электронного замка» выдан по заявке №2009108932/22 с приоритетом от 10.03.2009 на имя Лысцева А.С. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Ключ для электронного замка, содержащий основание из немагнитного материала с выполненными в нем углублениями, отличающийся тем, что ячейки заполнены смесью связующего материала и магнитного порошка».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих документов:

- Сведения из Интернет - далее [1];

- Словарь русского языка. Том 4. Москва. «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1988, стр. 152 - далее [2];

- Химический Энциклопедический словарь. Москва. «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1983, стр. 712 - далее [3];

- Большая Советская Энциклопедия. Том 30. Москва. «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1978, стр. 223 - далее [4];

- Химический Энциклопедический словарь. Москва. НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1995, стр. 604 - далее [5];

- Химический Энциклопедический словарь. Москва. Издательство «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1990, стр. 1239-1243 - далее [6];

- RU 20334 U1 27.10.2001 - далее [7].

Лицо, подавшее возражение, считает, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку невозможна реализация ее назначения, а, кроме того, в описании к оспариваемому патенту не указаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

В возражении также обращается внимание на то, что из уровня техники известно техническое решение по патенту [7], которому присущи все существенные признаки формулы оспариваемой полезной модели, поэтому полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя, поступившем 01.02.2011, отмечено следующее.

По мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная

применимость», поскольку технический результат оспариваемой полезной модели, заключающийся в упрощении конструкции, повышении удобства при эксплуатации, невозможности изменения кодовой комбинации сторонними лицами «полностью достигается средствами, приведенными в формуле по оспариваемому патенту».

В отзыве также обращается внимание на то, что в техническом решении по патенту [7] отсутствует признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся заполнения ячеек смесью связующего материала и магнитного порошка.

Таким образом, по мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку в возражении отсутствует какой-либо источник информации, содержащий все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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 подпунктом (2) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.1.Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.1. Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.3) пункта 2.1. Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (2.4) пункта 2.1. Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая

патентом 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.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» было установлено следующее.

Согласно описанию и формуле к полезной модели по оспариваемому патенту, в качестве назначения данной полезной модели указан «ключ для электронного замка».

Для осуществления вышеуказанного назначения, а именно: закрывания и открывания электронных замков, ключ содержит основание 1 из немагнитного материала с выполненными в нем ячейками 2, которые заполнены смесью 3 связующего материала и магнитного порошка (страница 3 описания к оспариваемому патенту и рис. 1 и рис. 2 графических материалов).

На той же странице описания также указано, что при изготовлении магнитного ключа ячейки, выполненные в виде сквозных отверстий в основании из немагнитного материала, заполняются смесью связующего материала, например, эпоксидной смолой или другим клеящим веществом и магнитным порошком. После застывания связующего материала на пластине из немагнитного материала (основании) образуются пятна, содержащие магнитный порошок, - «зоны кодирования магнитного ключа», на которые

при помощи магнитного поля наносятся магнитные коды.

Таким образом, в описании, формуле и графических материалах полезной модели по оспариваемому патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле, а также подтверждена возможность реализации ее назначения, а именно, ее использования в качестве ключа для электронного замка.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В качестве источника информации, из которого известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, в возражении указано техническое решение по патентному документу [7].

Ключ для электронного замка по патентному документу [7] содержит основание из немагнитного материала и выполненные в нем углубления в виде ячеек.

При этом из патентного документа [7] не известны сведения о признаке формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающемся заполнения ячеек основания ключа смесью связующего материала и магнитного порошка.

Словарно-справочная литература [2], [3], [4], [5] и [6] приведена в возражении для пояснения технической сущности терминов «смесь», «композиционные материалы», «эпоксидная смола», «эпоксидный клей», «связующее», «магнитные материалы».

Сведения из Интернет [1] не могут быть приняты к рассмотрению,

поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие дату размещения в сети данных сведений.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в возражении не приведены источники информации, содержащие сведения о всех существенных признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №84428 оставить в силе.