

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 поданное ООО «Эльва-спорт» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 10.07.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 90341, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 90341 на полезную модель «Направляющая для лыжного крепления» выдан по заявке № 2009133588/22 с приоритетом от 07.09.2009 на имя Шамова В.А. и переуступлен ООО ПТФ «Шамов» в соответствии с договором об отчуждении исключительного права № 120302 от 11.03.2013 (далее - патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Направляющая для лыжного крепления, выполненная в зависимости от системы лыжного крепления NNN или SNS, соответственно с одним или двумя продольными прерывистыми выступами, предназначенными для размещения в канавке подошвы ботинка и предотвращения поперечного смещения и поворота ботинка относительно лыжи, содержащая отверстие в задней части направляющей для крепления к лыже, центр которого лежит на продольной оси симметрии направляющей,

отличающаяся тем, что дополнительно содержит второе отверстие для крепления к лыже, выполненное на продольной оси направляющей.

2. Направляющая для лыжного крепления по п.1, отличающаяся тем, что второе отверстие выполнено на расстоянии от j до s от передней части направляющей.

3. Направляющая для лыжного крепления по п.2, отличающаяся тем, что второе отверстие выполнено в центре направляющей (расстояние от центра второго отверстия до краев направляющей равны).

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент RU 2362603 С1, опубликованный 27.07.2009 (далее – [1]);
- патент RU 2372126 С2, опубликованный 10.11.2009 (далее – [2]);
- журнал «Лыжный мир» № 40, 2006 г., с.134, 135, титульный лист, листы «содержание» (далее – [3]);
- распечатки из сети Интернет с адресами <http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%94%D0...>, <http://images.yandex.nj/yandsearch?text=%D0%94%D0%BE%202008....> (далее – [4]).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, было представлено справки, предоставленные ИП Шамовым В.А. от 19.07.2013 и от 22.07.2013 (далее – [5]).

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща решениям, известным из материалов [1]-[4].

Кроме того, в возражении отмечено, что техническое средство, идентичное решению по независимому пункту формулы оспариваемого

патента «было реализовано... .. фирмами Salomon, Rottefella» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя отмечено, что все приведенные в возражение известные устройства не характеризуется выполнением направляющей цельной с двумя отверстиями. При этом в данных известных решениях «каждая направляющая состоит из двух частей, причем передняя часть направляющей состоит в неразъемном единстве (заодно целое) с головной частью лыжного крепления».

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2009), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

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

в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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, при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, 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 составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Полезная модель по оспариваемому патенту описана в приведенной выше формуле в самом общем виде.

Так, в указанной формуле не содержится признаков, характеризующих, в частности, форму направляющей, а также особенности выполнения направляющей с точки зрения монолитности ее конструкции.

При этом признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «направляющая... выполненная в зависимости от системы лыжного крепления NNN или SNS, соответственно с одним или двумя продольными прерывистыми выступами, предназначенными для размещения в канавке подошвы ботинка и предотвращения поперечного смещения и поворота ботинка относительно лыжи» указывает на возможность альтернативного выполнения продольных выступов на направляющей – в один или в два ряда (в терминологии патентообладателя – «один или два прерывистых выступа»). Однако, как следует из описания к оспариваемому патенту, выбор той или иной из указанных альтернатив зависит лишь от применяемого типа ботинка, а именно, для направляющей с одним прерывистым выступом предназначены ботинки французской фирмы Salomon (SNS) с одной соответствующей данному выступу канавкой в его подошве, а для направляющей с двумя прерывистыми выступами - ботинки норвежской фирмы Rottefella (NNN) с двумя соответствующими канавками в подошве (см. абз. 2-3 на с. 1 описания к оспариваемому патенту). Таким образом, наличие одного или двух прерывистых выступов на направляющей определяется лишь типом используемого ботинка и не оказывает влияния на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в повышении надежности самой направляющей (исключение ее поломки) (см. абз. 3-4 на с. 1 описания к оспариваемому патенту).

Из патента [1] известно автоматическое крепление для лыж, содержащее корпус 1, на передней части которого устанавливают замок для фиксации передней части лыжного ботинка (см. формула к патенту [1]).

Как видно из фиг. 2 графических материалов к патенту [1] сам корпус 1 представляет собой удлиненную деталь в виде пластины с двумя прерывистыми выступами (два параллельных ряда выступов) на ее верхней поверхности, которая закрепляется на лыже и предназначена «для применения с различными системами сочленения выпускающихся ботинок» (см. абз. 8 на с. 3 описания к патенту [1]). Таким образом, корпус 1 в решении по патенту [1] выполняет функцию направляющей для лыжного крепления, т.е. является средством того же назначения, что устройство по оспариваемому патенту.

В одном из вариантов выполнения известная из патента [1] направляющая (корпус 1) со стороны задней своей части содержит хвостовик 8 с продольными выступающими элементами, входящими в пазы, образованные на нижней поверхности направляющей (см. абз. 2 на с. 3 описания и фиг. 2 графических материалов к патенту [1]). При этом на поверхности хвостовика 8 также имеются выступы, которые расположены на продолжении параллельных рядов выступов, выполненных на направляющей, т.е. являются частями упомянутых двух прерывистых выступов.

Направляющая закрепляется на лыже при помощи шурупов 9, проходящих через отверстия, расположенные на продольной ее оси симметрии. Причем одно из указанных отверстий выполнено в хвостовике 8, т.е. в задней части направляющей. Второе (дополнительное) отверстие для крепления также расположено на продольной оси направляющей примерно в центральной ее части (см. фиг. 2 графических материалов и абз. 3 на с. 3 описания к патенту [1]).

Здесь целесообразно подчеркнуть, что в решении по патенту [1] направляющая (корпус 1) и хвостовик 8 до закрепления на лыже

действительно представляют собой две отдельные детали (хвостовик 8 лишь имеет возможность вставляться своими выступающими элементами в пазы корпуса 1 с возможностью перемещения в них для изменения общей длины направляющей в соответствии с размером лыжного ботинка). Однако данное обстоятельство не противоречит выводу о том, что указанные детали являются частями одной направляющей. При этом, как было указано выше, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не содержится уточняющего признака, характеризующего особенности выполнения направляющей в виде именно единой монолитной детали.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы заявленной полезной модели в части совокупности, включающей один из альтернативных признаков – выполнение на направляющей двух прерывистых выступов, предназначенных для размещения в канавках подошвы ботинка, соответствующих системе крепления NNN.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, в том виде в котором она охарактеризована в независимом пункте формулы по указанному патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [2] - [5], дополнительно приведенных в возражении для обоснования несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

В отношении возможности корректировки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующие.

Альтернативный признак независимого пункта формулы, характеризующий выполнение направляющей с одним прерывистым

выступом для системы лыжного крепления SNS, согласно описанию к оспариваемому патенту, как было указано выше, не является существенным.

При этом в описании к оспариваемому патенту также не раскрыта причинно-следственная связь признаков зависимых пунктов 2 и 3 с приведенным в данном описании техническим результатом. Так, ничем не подтверждено и не является очевидным, что выполнение второго отверстия именно в центре направляющей (зависимый пункт 3) или выполнение второго отверстия именно «на расстоянии от j до s от передней части направляющей» (зависимый пункт 2) позволяют повысить эксплуатационную надежность направляющей.

Что касается корреспонденции, поступившей 23.12.2013, в которой патентообладатель повторно обратил внимание на отсутствие в решении по патенту [1] единой цельной направляющей, необходимо отметить, что указанный довод проанализирован выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 90341 признать недействительным полностью.