

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 ООО «Жимкласс» (далее – лицо, подавшее возражение) от 16.12.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №82129, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №82129 на полезную модель «Обруч» выдан по заявке №2008127451/22 с приоритетом от 08.07.2008 на имя Исаевой О.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Обруч, содержащий кругообразный отрезок трубы и соединительный узел, закрепленный своими соответствующими концами на соответствующих внутренних поверхностях концов кругообразного отрезка трубы и образующий в результате такого соединения торообразный обруч и оболочку, расположенную своей внутренней поверхностью на внешней поверхности кругообразного отрезка трубы, отличающийся тем, что оболочка выполнена в виде рукава из эластичного или текстильного материала или полипропилена, нанесенного на внешнюю поверхность кругообразного отрезка трубы, при этом кругообразный отрезок трубы выполнен из стеклопластика или пластмассы».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию

патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- US 5538454 23.07.1996 - далее [1];
- RU 2288766 10.12.2006 - далее [2];
- RU 48481 27.10.2005 - далее [3].

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения кругообразного отрезка трубы из стеклопластика или пластмассы «никак не связаны с указанным в описании техническим результатом, заключающимся в увеличении сил сцепления внутренней, внешней поверхности обруча с участками тела человека при выполнении физических упражнений и вращении обруча на участках тела человека».

В возражении указывается на то, что вышеуказанный технический результат «обеспечивается внешней (наружной) поверхностью обруча».

На основании данного довода в возражении сделан вывод о том, что следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту - «кругообразный отрезок трубы выполнен из стеклопластика или пластмассы» - не являются существенными.

Лицо, подавшее возражение, считает, что в каждом из технических решений по патентным документам [1], [2] и [3] содержатся все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя от 29.03.2011 и дополнении к отзыву, представленному на заседании коллегии 14.04.2011, отмечено, что в возражении отсутствуют источники информации, содержащие всю совокупность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, по мнению патентообладателя, в техническом решении по патентному документу [1] отсутствуют признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения оболочки из полипропилена, нанесенного на внешнюю поверхность кругообразного отрезка трубы, а также выполнения кругообразного отрезка трубы из стеклопластика или пластмассы.

В отношении технического решения, известного из патентного документа [2], патентообладатель указывает, что ему не присущи следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «обруч, оболочка выполнена из текстильного материала, кругообразный отрезок трубы выполнен из стеклопластика или пластмассы».

Патентообладатель также считает, что в техническом решении по патентному документу [3] отсутствуют следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «обруч, оболочка, выполненная из текстильного материала, кругообразный отрезок трубы, выполненный из стеклопластика или пластмассы».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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 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 (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого 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 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 3.3.1. Правил ПМ, признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», было установлено следующее.

Согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту, оболочка, расположенная на поверхности кругообразного отрезка трубы, может быть выполнена в трех вариантах исполнения, а именно – в виде рукава из эластичного материала (первый вариант), в виде рукава из текстильного материала (второй

вариант), а также представлять собой покрытие из полипропилена, нанесенного на поверхность кругообразного отрезка трубы (третий вариант).

Из технических решений по каждому из патентных документов [2], [3] известен обруч, содержащий кругообразный отрезок трубы, оболочку, в виде рукава, расположенную на поверхности кругообразного отрезка трубы («оболочку, расположенную своей внутренней поверхностью на внешней поверхности кругообразного отрезка трубы») и соединительный узел, закрепленный на внутренних поверхностях концов кругообразного отрезка трубы с образованием торообразного обруча, причем оболочка выполнена в виде рукава из эластичного материала или полипропилена, нанесенного на внешнюю поверхность кругообразного отрезка трубы.

Здесь следует отметить, что с мнением патентообладателя, касающимся того, что технические решения по патентным документам [2], [3] не являются обручем нельзя согласиться по следующим причинам.

Так, в реферате к патентному документу [2] указано, что изобретение, защищенное данным документом «относится к спортивным тренажерам, а именно, к обручам».

В отношении тренажера по патентному документу [3] следует отметить, что он представляет собой замкнутую фигуру, имеющую форму кольца.

Однако, общеизвестно, что стержень, прут и т.д. согнутые в кольцо называются обручем (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр. 685).

Таким образом, признак «обруч» также присущ и техническому решению по патентному документу [3].

В технических решениях по патентным документам [2], [3] отсутствуют следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «кругообразный отрезок трубы выполнен из стеклопластика или пластмассы».

Причем, согласно описанию к оспариваемому патенту на полезную модель, использование обруча (тренажера) позволяет обеспечить технический результат,

закрывающийся «в увеличении сил сцепления внутренней, внешней поверхности обруча с участками тела человека при выполнении физических упражнений и вращении обруча на участках тела человека».

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту также указано, что «введение в конструкцию обруча (внешней) оболочки ... позволяет создать конструкцию обруча, имеющего не гладкую внешнюю поверхность, а шероховатую, которая в процессе выполнения физических упражнений и вращении обруча обеспечивает участками своей внешней внутренней поверхности более лучшее сцепление с участками тела человека и более эффективное выполнение физических упражнений» (страница 2 описания).

При этом конструкция обруча включает кругообразный отрезок трубы 1, выполненный из стеклопластика или пластмассы, на который надевается или наносится внешняя оболочка 2 и соединительный узел 3 (страница 2 - 3 описания).

Таким образом, кругообразный отрезок трубы 1, выполненный из стеклопластика или пластмассы, не соприкасается с телом человека при выполнении упражнений с обручем или при его вращении, поскольку он расположен под оболочкой 2.

Следовательно, вышеуказанный технический результат, от использования обруча по оспариваемому патенту, обеспечивается только за счет выполнения его оболочки в виде рукава из эластичного материала или текстильного материала, или путем нанесения на внешнюю поверхность кругообразного отрезка трубы полипропилена, что обеспечивает шероховатость внешней поверхности.

Представляется целесообразным подчеркнуть, что в описании к полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о каком-либо ином техническом результате (кроме указанного выше), на достижение которого влияют признаки формулы полезной модели, касающиеся выполнения кругообразного отрезка трубы из стеклопластика или пластмассы.

Таким образом, вышеуказанные признаки формулы полезной модели по

оспариваемому патенту не влияют на возможность получения технического результата, то есть не находятся в причинно-следственной связи с результатом, то есть не являются существенными.

Таким образом, в уровне техники известны средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которым присущи все существенные признаки формулы полезной модели, а именно совокупность существенных признаков формулы по первому и третьему вариантам ее выполнения.

В отношении технического решения по патентному документу [1] следует отметить, что оно характеризуется следующими признаками, общими с признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту: обруч, содержащий кругообразный отрезок трубы, оболочку в виде рукава, расположенную на поверхности кругообразного отрезка трубы («оболочку, расположенную своей внутренней поверхностью на внешней поверхности кругообразного отрезка трубы») и соединительный узел, закрепленный на внутренних поверхностях концов кругообразного отрезка трубы с образованием торообразного обруча, причем оболочка выполнена в виде рукава из текстильного материала.

При этом необходимо подчеркнуть, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о материалах, из которых выполнен кругообразный отрезок трубы, а именно - из стеклопластика или пластмассы.

Однако, как уже было указано в заключении выше, данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, а, следовательно, не относятся к существенным (см. подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ).

На основании вышеуказанного следует, что в уровне техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по

третьему варианту ее выполнения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

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

удовлетворить возражение от 16.12.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №82129 признать недействительным полностью.