

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 И.Э.Гудович (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2006, против выдачи патента Российской Федерации №2266248, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2266248 "Способ упаковки складыванием гигроскопического изделия (варианты)" выдан по заявке №2001101852/13 с приоритетом от 23.01.2001 на имя И.Э.Гудович со следующей формулой изобретения:

- "1. Способ упаковки текстильных гигроскопичных пеленок, характеризующийся тем, что пеленки многократно складывают с получением продольно ориентированной прямой четырехугольной призмы, в качестве упаковки используют прозрачный прямоугольный пакет, пеленки укладывают в ряд с соприкосновением одна с другой длинной стороной, после чего пакет либо запаивают, либо закрывают клапаном с нанесенным на него липким слоем.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что края пеленок, оставшиеся после многократного складывания вдоль высоты призмы, подворачивают внутрь.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что пеленки укладывают в пакет стерилизованными.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что пеленки укладывают в пакет ароматизированными.
5. Способ упаковки текстильных гигроскопичных пеленок, характеризующийся тем, что пеленки многократно складывают, затем сворачивают с получением вытянутого цилиндра, в качестве упаковки используют прозрачный прямоугольный пакет, пеленки укладывают в ряд с соприкосновением одна с

другой длинной стороной, после чего пакет либо запаивают, либо закрывают клапаном с нанесенным на него липким слоем.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что края пеленок, оставшиеся после многократного складывания вдоль высоты призмы, подворачивают внутрь.

7. Способ по п.5, отличающийся тем, что пленки укладывают в пакет стерилизованными.

8. Способ по п.5, отличающийся тем, что пленки укладывают в пакет ароматизированными.

9. Способ упаковки текстильных гигроскопичных пеленок, характеризующийся тем, что, по меньшей мере, две пленки многократно складывают с получением прямой треугольной призмы, в качестве упаковки используют прозрачный прямоугольный пакет, пленки укладывают, по меньшей мере, в один слой с соприкосновением одна с другой гипотенузами оснований треугольных призм, после чего пакет либо запаивают, либо закрывают клапаном с нанесенным на него липким слоем.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что края пеленок, оставшиеся после многократного складывания вдоль высоты призмы, подворачивают внутрь.

11. Способ по п.9, отличающийся тем, что пленки укладывают в пакет стерилизованными.

12. Способ по п.9, отличающийся тем, что пленки укладывают в пакет ароматизированными".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения.

По мнению лица, подавшее возражение, признак, характеризующий

изобретение по оспариваемому патенту, представленный в независимых пунктах формулы 1, 5, 9, неправомерно выражен с использованием словосочетания "...с получением..." определенной формы изделия, поскольку в первоначальных материалах заявки этот признак именно в такой дословной форме отсутствовал, а был сформулирован, как "...в виде..." этой же формы изделия.

К возражению приложены копии словарных статей, определяющих понятия "призма" и "грань".

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия изобретения по патенту №2192932 условиям патентоспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, в частности, если оно является новым и имеет изобретательский уровень.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии нормами русского языка (см., например, Большой толковый словарь русского языка, С-Петербург, 1998, Норинт, стр. 911) смысловое содержание слова "получить" может быть, в частности, таким: "...произвести в

результате каких-либо действий...", а также "...прийти в какое-либо состояние (в соответствии со значением следующего существительного)...". Как указано в описании оспариваемого патента появление новой, измененной по сравнению с первоначальной, формы пленки, является результатом действий ("многократно складывают"), вследствие которых пленка приобретает иное состояние (новую форму), поэтому в контексте формулы изобретения характеристика операции многократного складывания пленки "...с получением..." какой-либо формы тождественна характеристике операции ее многократного складывания "...в виде..." этой же формы, т.к. оба эти выражения в равной мере характеризуют только результат операции складывания – обеспечение заданной формы пленки ("продольно ориентированная прямая четырехугольная призма", "вытянутый цилиндр", "прямая треугольная призма"). Следовательно, признак, выраженный словосочетанием "...с получением..." изделия какой-либо формы тождественен признаку "...в виде..." изделия этой же формы, поскольку смысловое содержание этого признака в обеих формулировках, является очевидным и одинаковым (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ).

Следует также отметить, что в описании в первоначальных материалах заявки представлен признак, выраженный причастием "полученные" по отношению к изделиям, преобразованным в результате операции складывания – "...изделия...в виде продольно ориентированных прямых четырехугольных призм, полученных путем многократного складывания..." (стр. 3 описания, строки 3 – 5), т.е. новая форма пленки была "...получена..." в результате определенной операции способа и пленка приобрела конфигурацию "...в виде..." требуемой формы. Следовательно, формула изобретения, представленная в решении о выдаче патента, основана на описании и признаки, характеризующие изобретение, выражены понятиями, содержащимися в его описании (подпункт (2) пункта 3.3.1 Правил ИЗ).

Таким образом, текстуальное различие в формулировке вышеуказанного признака ("...с получением..." или "...в виде..."), носит стилистический характер,

не изменяющий его смысловое содержание – обеспечение заданной формы пленки по окончании операции многократного складывания. Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, не обуславливают признание оспариваемого патента недействительным по основанию подпункта 2) пункта 1 статьи 29 Закона.

По поводу мнения лица, подавшего возражение, высказанного им на заседании коллегии, о неидентифицируемости признаков, характеризующих форму изделия в сложенном состоянии, необходимо отметить следующее. Форма изделия, получаемая в результате реализации изобретения по оспариваемому патенту и определенная в формуле, как "продольно ориентированная прямая четырехугольная призма" ("прямая треугольная призма", "вытянутый цилиндр") не может быть трактована в строго геометрическом значении этого слова. Содержание понятий "призма" и "цилиндр" в данном случае не может быть ограничено таким моносемантическим прочтением, поскольку ни один из реально существующих материальных объектов, очевидно, не может иметь форму в ее идеальном математическом понимании.

Применяемый в технике для характеристики формы материальных объектов понятийный аппарат широко использует геометрические термины в их широком, а не только в математическом смысле. Так, например, продукция, выпускаемая по ГОСТ 2879-88 "Прокат стальной горячекатаный шестигранный" именуется, в частности, "шестигранник сортовой", соответствующие размеры которого свидетельствуют об отличии формы этой продукции от идеальной геометрической. При этом используемое в указанном ГОСТе в отношении проката понятие "шестигранный" не вызывает сомнений у специалистов в идентификации его формы – имеющий форму шестигранной прямой призмы. В равной мере понятие "пирамида" в строгом геометрическом понимании этого термина не может быть использовано, например, по отношению к реально существующим пирамидам, поскольку их стороны в реальности не являются гранями (плоскостями). Поэтому признак, характеризующий форму сложенного изделия, в контексте описания данного изобретения для специалиста, владеющего русским

языком, однозначно может быть идентифицирован в том смысле, что после складывания изделие приобретает конфигурацию "подобную призме", в частности, подобную прямой четырехугольной или прямой треугольной. Следует также отметить, что в соответствии с разделом описания изобретения, где приведен перечень фигур с краткими пояснениями того, что на них изображено, конфигурация сложенного изделия не может вызвать у специалиста иного ее толкования, кроме как "конфигурация в виде призмы" ("в виде цилиндра") в широком значении этих словосочетаний. Как указано в описании "...на фиг.2 показан вид упакованных изделий, помещенных в упаковку после индивидуального сложения...". На этом виде упакованные изделия имеют форму, приближенную, в частности, к прямой четырехугольной и прямой треугольной призме. Таким образом, форма пленки в сложенном состоянии, охарактеризованная понятием "...прямая четырехугольная призма..." однозначно может быть идентифицирована специалистом как призматическая форма в ее реальном, а не идеальном понимании. В равной мере сказанное относится и к "треугольной призме" и к "вытянутому цилиндру".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2006, патент на изобретение №2266248 оставить в силе.**