

## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2013 от ЗАО «НПФ «Экопром» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №102502, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 102502 на группу полезных моделей «Впитывающая подстилка для ухода за домашними животными» выдан по заявке №2010143171/12 с приоритетом от 22.10.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пелигрин Матен» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой, характеризующей группу полезных моделей:

«1. Впитывающая подстилка преимущественно для ухода за домашними животными, содержащая впитывающий слой со стороны поступления жидкости, который размещен на непроницаемом для жидкости заднем слое, отличающаяся тем, что она снабжена пропускающим слоем из искусственного нетканого полотна, размещенным поверх впитывающего слоя, выполненного из распушенной целлюлозы, а на верхний слой из нетканого полотна, или на впитывающий слой, или внутрь впитывающего

слоя, или на задний слой наносится ароматизатор, или устранитель запаха, или препарат, стимулирующий физиологические потребности животного, а на верхнем слое из нетканого полотна выполнено рельефное термотиснение для формирования разделенных зон.

2. Впитывающая подстилка преимущественно для ухода за домашними животными отличающаяся тем, что на непроницаемый для жидкости задний слой, выполненный из полиэтилена, нанесены две полосы термокля, закрытые снаружи снимаемыми полосками силиконовой бумаги».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка WO № 2008/051490, опубл. 02.05.2008 (далее – [1]);
- патентный документ № 78068, опубл. 20.11.2008 (далее – [2]).
- решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-20622/12 от 26.11.2012(далее – [3]).

В возражении отмечено, что все существенные признаки по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из заявки [1], а по независимому пункту 2 данной формулы - из патентного документа [2].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, такие признаки как: выполнение впитывающего слоя именно из распушенной целлюлозы, наличие отдельных зон на пропускающем слое, нанесение двух полосок термокля, закрытых снаружи снимаемыми полосками силиконовой бумаги, - являются несущественными с точки зрения достижения указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с

материалами возражения, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.07.2013, отметил, что из заявки [1] не известны следующие признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту:

- «в качестве материала впитывающего слоя использована распушенная целлюлоза»;

- «на задний слой наносится ароматизатор или устранитель запаха»;

- «на верхний слой из нетканого полотна, или на впитывающий слой, или внутрь впитывающего слоя наносится препарат, стимулирующий физиологические потребности животного»;

- «на верхнем слое из нетканого полотна выполнено рельефное термотиснение для формирования отдельных зон».

Патентообладатель обращает внимание на то, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технических результатов указано на повышение удобства пользования и повышение эксплуатационных качеств подстилки путем обеспечения положительных для самочувствия ощущений за счет устранения или маскировки неприятных запахов или создания устойчивых необходимых поведенческих рефлексов животного.

По мнению патентообладателя, вышеуказанные признаки влияют на эксплуатационные качества изделия, а именно, способствуют увеличению положительных для самочувствия ощущений животного.

В отзыве патентообладателя также отмечено, что в заявке [1] и патентном документе [2] отсутствует признак «две полосы термоклей, закрытые снаружи снимаемыми полосками бумаги», который является существенным, поскольку обеспечивает удобство пользования и повышение эксплуатационных качеств подстилки.

Кроме того, в отзыве отмечено, что в патентном документе [2] раскрыт объект другого назначения (впитывающая пеленка, преимущественно для ухода за лежачими больными и новорожденными), а не впитывающая подстилка, преимущественно для ухода за домашними животными.

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

С учетом даты подачи заявки (22.10.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по данному патенту условиям патентоспособности включает 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 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. 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 (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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента 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 случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных

результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Согласно пункту 22.3. Регламента ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Прежде всего, следует отметить, что в качестве результатов, получаемых при использовании подстилок по оспариваемому патенту указано на повышение удобства пользования и повышение эксплуатационных качеств путем обеспечения положительных для самочувствия ощущений за счет устранения неприятных запахов или маскировки неприятных запахов, или создания устойчивых необходимых поведенческих рефлексов животного.

Что касается таких результатов, как повышение удобства пользования и повышение эксплуатационных характеристик, то они не представляют собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании подстилки, т.е. не являются техническими (см. подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ).

В качестве технических результатов могут быть признаны такие результаты, как устранение неприятных запахов или маскировка неприятных запахов, или создание устойчивых необходимых поведенческих рефлексов животного.

В качестве родового понятия полезных моделей по оспариваемому патенту указана «впитывающая подстилка преимущественно для ухода за животными». Однако, родовым понятием группы полезных моделей по оспариваемому является «впитывающая подстилка». Признак «преимущественно для ухода за животными» характеризует лишь область использования впитывающей подстилки. Также следует подчеркнуть, что термин «преимущественно» указывает на то, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту может быть использована не только для ухода за домашними животными.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В качестве источника информации, из которого известно средство, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указан впитывающий коврик (подстилка) для сбора экскрементов животных, известный из заявки [1], относящийся к средствам для сбора, обработки и удаления продуктов жизнедеятельности животных.

Известная из заявки [1] впитывающая подстилка содержит текстурированный слой (пропускающий слой) из искусственного нетканого полотна, поглощающий слой из волокнистых целлюлозных материалов, прикрепленный к пропускающему слою, непроницаемый слой, прикрепленный к поглощающему слою. В описании к заявке [1] содержатся сведения о том, что впитывающая подстилка содержит одно или несколько ароматических веществ, или отдушек, или маскирующих запах веществ, или устраняющих запах веществ, или привлекающих животных веществ, или их сочетаний, причем указанные вещества может содержать любой из слоев (см. лист 3 перевода заявки [1] 1,2 абз. снизу, см. лист 4 перевода заявки [1] 1 абз. сверху).

Кроме того, в описании к заявке [1] содержатся сведения о том, что верхний пропускающий слой может иметь «множество различных текстур за счет использования текстурированного слоя с поверхностью нескольких различных типов/конфигураций (например, рельефами, углублениями, канавками» (см. лист 6 описания к заявке [1] 1 абз. снизу).

Таким образом, наличие на верхнем текстурированном (пропускающем) слое подстилки отдельных зон за счет наличия рельефа, известно из заявки [1].

Известная из заявки [1] впитывающая подстилка позволяет устранять или удерживать твердые частицы, отличается простотой в очистке и уходе и является приемлемой для использования животными. Кроме того, за счет наличия на любом из слоев веществ, устраняющих запах, поглотителей, отдушек, ароматизаторов, веществ, привлекающих животных или их сочетаний в подстилках по заявке [1] обеспечивается устранение и маскировка запахов, а также выработка поведенческих рефлексов животного. Таким образом, указанные в описании к оспариваемому патенту технические результаты достигаются в подстилках по заявке [1].

Отличие подстилки по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, от подстилки, известной из заявки [1], заключается в использовании в качестве целлюлозного материала во впитывающем слое именно распушенной целлюлозы и выполнение рельефа пропускающего слоя термотеснением.

При этом, поскольку указанные технические результаты уже достигаются при использовании впитывающих подстилок по заявке [1], вышеуказанные отличительные признаки не могут быть признаны существенными. Здесь следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не показана специфика использования именно распушенной целлюлозы во впитывающем слое, а выполнение рельефа термотеснением относится к способу изготовления.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что известная из заявки

[1] впитывающая подстилка, содержит все существенные признаки впитывающей подстилки по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В качестве источника информации, из которого известны все существенные признаки полезной модели по независимому пункту 2 данной формулы, в возражении указан патентный документ [2].

Что касается доводов патентообладателя о том, что в патентном документе [2] раскрыт объект другого назначения, то, как показано выше в настоящем заключении, родовым понятием, характеризующим назначение полезной модели по оспариваемому патенту является «впитывающая подстилка».

Из патентного документа [2] известна впитывающая пеленка (подстилка), содержащая впитывающий слой со стороны поступающей жидкости и размещенный на нем задний непроницаемый для жидкости слой, выполненный из полиэтилена, при этом на непроницаемый слой нанесен липкий фиксирующий слой.

Отличие впитывающей подстилки по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента от известной из патентного документа [2] впитывающей пеленки (подстилки) заключается в указании области ее использования (преимущественно для ухода за домашними животными), использованием вместо одного сплошного липкого фиксирующего слоя двух полосок термоклей, закрытых снаружи полосками силиконовой бумаги.

Что касается признака по независимому пункту 2 формулы,

характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту, касающегося области использования (преимущественно для ухода за домашними животными), то данный признак является несущественным с точки зрения обеспечения устранения или маскировки запахов, или создания устойчивых необходимых поведенческих рефлексов животного.

Как следует из описания к оспариваемому патенту, полосы термокля, нанесенные на нижний слой, выполненный из полиэтилена обеспечивают фиксацию подстилки во время пользования. В подстилке (пеленке) по патентному документу [2] липкий слой также служит для фиксации пеленки во время пользования. При этом использование для фиксации двух полосок клея вместо одного сплошного слоя является несущественным с точки зрения обеспечения устранения или маскировки запахов, или создания устойчивых необходимых поведенческих рефлексов животного.

Признак, характеризующий наличие на полосках термокля снимаемых защитных полосок силиконовой бумаги также является несущественным с точки зрения обеспечения данных эффектов.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 102502 признать недействительным полностью.**