

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 поступившее 07.08.2015 от ООО «МК» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 111986, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 111986 на полезную модель «Устройство торговой точки по приготовлению и продаже кофе и кофейных напитков» выдан по заявке № 2011121395/10 с приоритетом от 27.05.2011 на имя ООО «КОФЕПОРТ» (далее патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Торговое оборудование, содержащее секцию для работы продавца, столешницу для обслуживания покупателей и обеспеченный электрическим питанием аппарат по приготовлению кофе и кофейных напитков, который соединен посредством шлангов, по крайней мере, с одной емкостью с водой с обеспечением автоматического забора воды из нее и с емкостью для слива отработанной жидкости и отходов.

2. Торговое оборудование по п.1, отличающееся тем, что к аппарату по приготовлению кофе подключен холодильник для молока и/или сливок с возможностью автоматического их забора из него.

3. Торговое оборудование по п.1, отличающееся тем, что к емкости с водой по принципу сообщающихся сосудов дополнительно подсоединена, по крайней мере, еще одна емкость с водой.

4. Торговое оборудование по п.1, отличающееся тем, что содержит микроволновую печь.

5. Торговое оборудование по п.1, отличающееся тем, что снабжено полками для хранения утвари и/или сырья».

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

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что устройство по независимому пункту формулы упомянутого патента не обеспечивает достижение технического результата – «автономность работы». По мнению лица, подавшего возражение, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует признак, обеспечивающий возможность автономного подключения аппарата.

В возражении также отмечено, что полезную модель по оспариваемому патенту нельзя признать осуществимой, поскольку «независимый пункт формулы указанной полезной модели состоит только из ограничительной части, не имея части отличительной».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано, что все признаки, приведенные в независимом пункте формулы упомянутой полезной модели, присущи решению по заявке US 20080122237, опубликованной 29.05.2008 (далее – [1]).

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту приведены сведения об аналогах полезной

модели и указан ближайший аналог. При этом независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту «состоит только из ограничительной части, не имея части отличительной». По мнению лица, подавшего возражение, «при таком обстоятельстве полезная модель не может считаться новой».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 16.02.2016 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что полезная модель по оспариваемому патенту отвечает условию патентоспособности «промышленная применимость». При этом отмечено, что «совокупности признаков формулы достаточно для реализации назначения полезной модели – торговое оборудование по приготовлению и продаже кофе и кофейных напитков».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель указал, что решению по заявке [1] не присущи следующие признаки упомянутой полезной модели: «секция для работы продавца», «столешица для обслуживания покупателей», «аппарат по приготовлению кофе и кофейных напитков соединен посредством шлангов, по крайней мере, с одной емкостью с водой с обеспечением автоматического забора воды из нее и с емкостью для слива отработанной жидкости и отходов».

Кроме того, в отзыве патентообладатель выразил намерение о внесении изменений в формулу полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов 2 и/или 4, в случае если решение по независимому пункту формулы будет признано не новым.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.05.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, 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. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. 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 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, 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, в случае, если без внесения указанных

изменений оспариваемый патент, должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, в качестве полезной модели охраняется техническое решение в любой области, относящееся к устройству.

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

Анализ доводов, приведенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту не отвечает указанному условию патентоспособности в связи с тем, что:

- совокупность признаков независимого пункта формулы не обеспечивает достижение технического результата;
- независимый пункт формулы состоит только «из ограничительной части, не имея части отличительной».

Однако, при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» используются критерии, приведенные в подпункте 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ. Отсутствие в формуле совокупности существенных признаков, достаточной для достижения технического результата, а также

составление формулы без разделения на ограничительную и отличительную части не относятся к таким критериям.

При этом следует отметить, что в формуле и описании к оспариваемому патенту указано назначение полезной модели – торговое оборудование для приготовления и реализации кофе и кофейных напитков (см. формула и абз. 1 на с.2 описания к оспариваемому патенту). В данном описании также приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели с реализацией указанного назначения (см. абз. 5-7 на с.3 описания и схема к оспариваемому патенту). То есть соблюдены все требования, изложенные в подпункте 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ.

Таким образом, в возражении не содержатся доводы, свидетельствующие о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, приведенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из заявки [1], опубликованной до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известно торговое оборудование, содержащее секцию для работы продавца (2, 3), столешницу для обслуживания покупателей (7) и обеспеченный электрическим питанием аппарат по приготовлению кофе и кофейных напитков (5), который соединен посредством шлангов (24, 25, 26, 27), по крайней мере, с одной емкостью с водой (14, 15) с обеспечением автоматического забора воды из нее и с емкостью (31) для слива отработанной жидкости и отходов (см. перевод описания и фиг.1-3 графических материалов к заявке [1]).

Здесь следует подчеркнуть, что вопреки мнению патентообладателя, торговое оборудование по заявке [1] характеризуется:

- наличием секции для работы продавца (такая секция образована «обслуживающей платформой 2», закрепленной «на транспортном средстве 3» (см. строки 32, 33 на с.3, строки 15-23 на с.4, строки 3-17 на с.5 перевода описания и фиг.1-2 к заявке [1]));

- наличием столешницы для обслуживания покупателей (данной столешницей является горизонтальная прямоугольная «промежуточная поверхность 7, толщиной 45 мм», установленная на «опорной поверхности 12», на самой «промежуточной поверхности 7» установлены, в том числе, «кофе машины 5 и 6» для приготовления кофе покупателям (см. строки 40-45 на с.3, строка 4 на с.4 перевода описания и фиг.1-2 к заявке [1]);

- возможностью автоматического забора воды из емкости в аппарат по приготовлению кофе и кофейных напитков (емкости для воды 14, 15 имеют насосы и соединены посредством шлангов 24-26, клапана 18 с кофемашиной 5; процесс приготовления кофе инициирует «блок управления» (см. строки 48-50 на с.3, строки 10-15, 30-33 на с.4, строки 18-23, 28-29 на с.5, строка 4 на с.6 перевода описания к заявке [1])).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из заявки [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту формулы к оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении возможности корректировки формулы путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов

формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Все признаки из зависимых пунктов формулы характеризуют дополнительные самостоятельные технические средства (оборудования), имеющие свое собственное назначение: холодильник для молока и/или сливок для подачи этих продуктов в аппарат по приготовлению кофе (пункт 2); по крайней мере, еще одна дополнительная емкость с водой (пункт 3); микроволновая печь (пункт 4); полки для хранения утвари и/или сырья (пункт 5).

В случае включения любых из данных признаков в независимый пункт формулы, охарактеризованный в этом пункте объект будет представлять не одно единое устройство, а совокупность нескольких устройств, объединенных для совместного использования:

- секция для работы продавца;
- столешница для обслуживания покупателей;
- электрический аппарат по приготовлению кофе и кофейных напитков, соединенный с емкостью или емкостями для автоматического забора из них воды и с емкостью для слива отработанной жидкости и отходов;
- холодильник для молока и/или сливок для подачи этих продуктов в аппарат по приготовлению кофе;
- микроволновая печь;
- полки для хранения утвари и/или сырья.

Такому решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, так как оно не относится к одному устройству (пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

В этой связи нет оснований для предложения патентообладателю скорректировать формулу полезной модели по оспариваемому патенту (пункт 4.9 Правил ППС).

От патентообладателя 16.02.2016 поступило особое мнение, в котором указано, что «коллегия не представила на заседании возможность обсудить неизвестность (новизну) и существенность признаков зависимых пунктов формулы полезной модели, не дала патентообладателю высказаться по этому вопросу и заявить соответствующее ходатайство».

Указание патентообладателя на то, что ему не было предоставлено время высказаться по поводу неизвестности и существенности признаков зависимых пунктов формулы не соответствует действительности. Всем лицам, участвующим в рассмотрении возражения, было предоставлено время, для выражения своей позиции по любым вопросам, связанным с оспариванием патента.

Что касается отсутствия со стороны коллегии предложения патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, то причины отсутствия такого предложения изложены выше в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 111986 признать недействительным полностью.