

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ИМПЕРИАЛ ВИН» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2142883, поступившее 02.04.2013, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2142883 на изобретение «Устройство для укупорки емкостей» выдан по заявке № 98119073/12 с приоритетом от 22.10.1998 на имя Ветрова Владимира Викторовича и Скоробогатых Владимира Аркадьевича (далее – патентообладатель), и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для укупорки емкостей, содержащее пробку и охрannое покрытие, отличающееся тем, что оно имеет маркированный вкладыш, установленный под охранным покрытием.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что маркированный вкладыш выполнен в виде металлической пластины.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на маркированный вкладыш нанесена регистрационная информация.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что охрannое покрытие выполнено просвечивающим или имеет окно для визуального обозрения маркированного вкладыша.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что маркированный вкладыш выполнен в виде рекламного носителя.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что маркированный вкладыш выполнен в виде жетона.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что маркированный вкладыш выполнен в виде медали.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что маркированный вкладыш выполнен в виде игрового средства индивидуально-массового использования».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ US № 5447246, опубл. 05.09.1995 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [1]);

- патентный документ EP № 0757012, опубл. 12.09.1996 и перевод релевантных частей на русский язык (далее – [2]);

- патентный документ RU № 2107332, опубл. 20.03.1998 (далее – [3]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что устройство по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в случае использования непрозрачного охранного покрытия в данном устройстве индивидуальный потребитель может произвести проверку расположенного под ним вкладыша только после вскрытия охранного покрытия, т.о. устройство для укупорки по оспариваемому патенту не обеспечивает достижения при его использовании указанных технических результатов, заключающихся в создании конструктивно простого устройства для укупорки емкостей, обладающего высокой надежностью защиты содержимого емкости от мошеннических

действий и обеспечивающего возможность проверки подлинности содержимого индивидуальным потребителем без применения для этого дополнительного оборудования.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, устройство по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку все признаки данного устройства присущи устройству по патентному документу [1].

В отношении признака изобретения по оспариваемому патенту «охранное покрытие» в возражении указано, что данный признак сформулирован таким образом, что не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что все признаки устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента известны из патентных документов [2] и [3].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв не представил.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об исключении из рассмотрения доводов, касающихся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

С учетом даты подачи заявки (22.10.1998), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение,

утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно на уровне техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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 с подпунктом (2) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента. Не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных, или

комбинированных) не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на

достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания. Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального его указания не требуется.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.4. Правил ИЗ проверка формулы изобретения включает установление возможности идентифицирования содержащихся в ней признаков в соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ, а также установление отсутствия в формуле изобретения, относящегося к устройству признаков, выражающих наличие на устройстве в целом или его элементе словесных, изобразительных или комбинированных обозначений, не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения. При наличии в формуле изобретения, относящегося к устройству признака, выражающего наличие словесного, изобразительного или комбинированного обозначения на устройстве в целом или его элементе, не влияющего на функционирование устройства и реализацию его назначения, заявителю предлагается осуществить корректировку формулы для исключения из нее такого

признака. Если установлено, что признак охарактеризован понятиями, не обеспечивающими возможность его идентифицирования, или выражает наличие словесного, изобразительного или комбинированного обозначения на устройстве в целом или его элементе, не влияющего на функционирование устройства и реализацию его назначения, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такие понятия или признак во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 22.3. Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 4.3. Правил ППС участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение, и/или его представитель. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении в качестве источника информации, из которого известны все признаки устройства для укупорки емкости по оспариваемому патенту, указан патентный документ [1].

Из реферата, описания и графических материалов к патентному документу [1] известно средство для укупорки емкостей, которое имеет пробку (поз. 34 фиг.4,6, столбец 3, строки 44-46, 54, 62-68 описания к патентному документу [1]), покрывной (охранной) слой (поз. 48 фиг. 6,

столбец 4, строки 24-29 описания к патентному документу [1]) и расположенный под ним маркированный вкладыш (поз. 30 фиг.5,6, столбец 3, строки 40-46 описания к патентному документу [1]).

При этом элемент 30 устройства по патентному документу [1] представляет собой диск, выполненный из термопластичного материала, на который нанесена визуально воспринимаемая информация (см. фиг. 5 графических материалов к патентному документу [1]), а в описании к патентному документу [1] содержится информация о том, что диск состоит из материала, на верхний слой которого можно нанести рельефный рисунок, например логотип или иной оттисковой рисунок, т.е. вкладыш является маркированным (см. столбец 3, строки 1-4 описания к патентному документу [1]).

Кроме того, следует отметить, что согласно комбинации элементов, используемых при укупорке бутылки (см. фиг. 6 графических материалов), покрывной слой (поз. 48 к патентному документу [1]) расположен сверху маркированного вкладыша, может быть выполнен из бумаги, пластика и т.п., и обеспечивает защиту диска 30 внутри горлышка бутылки, т.е. функционально представляет собой охранный слой, препятствующее извлечению без видимого разрушения вкладыша и пробки.

Таким образом, средству по патентному документу [1] присущи все приведенные в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту признаки, включая характеристику назначения.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющих признать изобретение по независимому пункту оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного ниже вывода, оценка соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводилась.

Относительно признаков зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту, следует отметить, что оценить их существенность не представляется возможным из-за отсутствия указания в описании к оспариваемому патенту результата, который можно признать техническим (см. подпункт (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ).

В качестве одного из результатов в описании к оспариваемому патенту указано на создание устройства, обладающего высокой надежностью защиты содержимого емкости от мошеннических действий и обеспечение возможности проверки подлинности содержимого. Однако, данный результат не может быть признан техническим, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при использовании устройства по оспариваемому патенту.

Что касается расширения функциональных возможностей устройства для укупорки емкостей, то согласно описанию и графическим материалам к оспариваемому патенту, устройством для укупорки емкостей является пробка или крышка, а расположение на поверхности пробки вкладыша и защита его охранным покрытием относится к способу укупорки, поскольку пробка, вкладыш и охранный слой не являются конструктивными элементами единого устройства для укупорки емкостей, т.е. вне емкости пробка, вкладыш и охранный слой не представляют собой единое устройство для укупорки, а относятся скорее к набору для укупорки.

Кроме того, признаки зависимых пунктов 3, 5-8 формулы оспариваемого патента, являются признаками, выражающими наличие словесного, изобразительного или комбинированного обозначения на вкладыше, не влияющими на функционирование устройства и реализацию его назначения (см. процитированный выше подпункт (2) пункта 19.4. Правил ИЗ).

От Ветрова В.В., являющегося одним из патентообладателей по оспариваемому патенту, 16.07.2013 поступило обращение, в котором указано на неправомерность неудовлетворения поданного им ходатайства о переносе даты

заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения по заявке на изобретение № 98119073/12.

Действительно, в палату по патентным спорам 11.06.2013 от Ветрова В.В. поступило ходатайство о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам, которое было рассмотрено на заседании коллегии от 19.06.2013 и не удовлетворено ввиду нижеследующего.

В качестве оснований для переноса заседания коллегии в ходатайстве указано на то, что по состоянию на 10.06.2013 никакой корреспонденции из Роспатента в адрес Ветрова В.В. не поступало. О наличии возражения и назначении даты заседания коллегии ему стало известно от лица, подавшего возражение (ООО «Империял вин»), при этом лицом, подавшим возражение, было передано только уведомление о принятии возражения к рассмотрению, (направленное в адрес лица, подавшего возражение) без материалов возражения.

Вместе с тем, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.06.2013, лицо, подавшее возражение, представило экземпляр полученного им уведомления, содержащего подпись Ветрова В.В., датированную 15.05.2013.

Таким образом, более чем за месяц до даты проведения заседания коллегии, Ветров В.В. знал о факте наличия в палате по патентным спорам возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2142993 и дате заседания коллегии палаты по патентным спорам.

В свете этого, запланировав отпуск с 10.06.2013 по 24.06.2013 и приобретая билеты 17.05.2013 (после уведомления его о дате заседания коллегии), Ветров В.В. знал, что 19.06.2013 состоится заседание коллегии по рассмотрению возражения против выдачи патента на изобретение, одним из патентообладателей которого он является.

Что касается того, что на дату 10.06.2013 (согласно ходатайству от Ветрова В.В.) им не были получены материалы возражения, то в корреспонденциях от 08.05.2013 в адреса патентообладателей (Ветрова В.В.

и Скоробогатых В.А.) были направлены уведомления о поступлении возражения с приложенными к ним материалами возражения, которые согласно сведениям, содержащимся на сайте «Почта России», находились в месте вручения с 21.05.2013 (направленное в адрес Ветрова В.В.) и 24.05.2013 (направленное в адрес Скоробогатых В.А.). Однако, зная, как было отмечено выше, о поступлении возражения в палату по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии, Ветров В.А. не забрал данную корреспонденцию в почтовом отделении. Указанная корреспонденция была возвращена с почты с пометкой «истек срок хранения».

Кроме того, письмо от 08.05.2013, содержащее сведения о поступлении возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2142883 и назначении даты заседания коллегии палаты по патентным спорам, было направлено в адрес указанного патентообладателем представителя, которое согласно сведениям, содержащимся на сайте «Почта России», было им получено 29.05.2013.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство в письменной форме, содержащее категорическое несогласие с переносом даты заседания коллегии, мотивированное намеренным затягиванием рассмотрения, поскольку Ветров В.В. более, чем за месяц, был уведомлен о наличии возражения и дате заседания коллегии палаты по патентным спорам.

Что касается содержащейся в письме информации о том, что второй патентообладатель (Скоробогатых В.А.) также не получил материалы возражения, то, действительно уведомление и материалы возражения, направленные в адрес Скоробогатых В.А. вернулись с почты с пометкой «истек срок хранения», что свидетельствует о том, что он не явился в почтовое отделение за корреспонденцией.

Таким образом, Ветровым В.В. не было указано каких-либо уважительных причин, которые могли бы послужить основанием для удовлетворения ходатайства о переносе заседания коллегии.

При этом согласно требованиям пункта 4.3. Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2013, патент Российской Федерации на изобретение № 2142883 признать недействительным полностью.