

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 23.12.2014 от ООО «Голдер-Электроникс» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 143041, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 143041 на группу полезных моделей «Насадка-кубикорезка для блендера и блендер с такой насадкой» выдан по заявке № 2014112510/05 с приоритетом от 01.04.2014. Обладателем исключительных прав на данную полезную модель в настоящее время является «СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД», Гонконг (далее патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«1. Насадка-кубикорезка для блендера, содержащая вращающийся над режущей решеткой режущий инструмент, приводимый в движение через приводной вал электродвигателем, отличающаяся тем, что вращающийся режущий инструмент представляет собой горизонтальную заслонку, имеющую окно для прохождения пищевого продукта до решетки вертикальных ножей, внутри которого выполнен нож, и выполненную с возможностью резания пищевого продукта с дальнейшим проталкиванием отрезанной части сквозь решетку вертикальных ножей.

2. Насадка-кубикорезка для блендера по п.1, отличающаяся тем, что решетка вертикальных ножей является съемной частью неподвижной горизонтальной заслонки, имеющей углубления для возможности ее съема.

3. Насадка-кубикорезка для блендера по п.2, отличающаяся тем, что подвижная горизонтальная заслонка выполнена с переменной толщиной в тангенциальном сечении.

4. Насадка-кубикорезка для блендера по п.3, отличающаяся тем, что подвижная горизонтальная заслонка имеет на одной стороне один или несколько соединяющихся или не соединяющихся продолговатых выступов для обеспечения нормированного трения при ее перемещении.

5. Насадка-кубикорезка для блендера по п.4, отличающаяся тем, что подвижная горизонтальная заслонка частично прилегает к неподвижной горизонтальной заслонке.

6. Насадка-кубикорезка для блендера по п.5, отличающаяся тем, что соединение подвижной горизонтальной заслонки с неподвижной горизонтальной заслонкой обеспечивается, по меньшей мере, двумя разъёмными запорами.

7. Насадка-кубикорезка для блендера по п.6, отличающаяся тем, что разъёмные запоры имеют оси, обеспечивающие поворот запоров в горизонтальной плоскости.

8. Насадка-кубикорезка для блендера по п.7, отличающаяся тем, что разъёмные запоры принудительно принимают и сохраняют рабочее (запертое) положение за счет тангенциальной составляющей силы трения между подвижной горизонтальной заслонкой и контактирующей с ней частью запора.

9. Насадка-кубикорезка для блендера по п.8, отличающаяся тем, что нож имеет, по меньшей мере, одну режущую кромку.

10. Насадка-кубикорезка для блендера по п.9, отличающаяся тем, что внутри окна установлен, по меньшей мере, один дополнительный нож.

11. Насадка-кубикорезка для блендера по п.10, отличающаяся тем, что между кромкой окна и ножом может быть выполнен зазор.

12. Блендер, содержащий насадку-кубикорезку по пп.1-11».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- контракт поставки № VT2013 от 15.11.2012 (далее – [1]);
- спецификация, приложение № 9 от 17.09.2012 к контракту № VT2013 от 15.11.2012 (далее – [2]);
- таможенные декларации №10130202/030913/0018526 от 03.09.2013; №10130202/200913/0020365 от 20.09.2013; №10130202/111013/0022589 от 11.10.2013 (далее – [3]);
- договор поставки № 2007/09-1 от 01.09.2007 (далее – [4]);
- товарные накладные № 372 от 05.09.2013 и № 407 от 24.09.2013 (далее – [5]);
- счета-фактуры № 372 от 05.09.2014; № 407 от 24.09.2014; № 433 от 16.10.2013 (далее – [6]);
- сертификаты соответствия продукции №РОСС АТ. ME61.B06180; № TC RU C-AT.ME61.B.00205 серия RU №0061908 (далее – [7]);
- инструкция по эксплуатации блендера VT-1480 GY (далее – [8]);
- журнал «7 дней», выпуск № 47, 2012 г. (далее – [9]);
- журнал «Гастрономъ», выпуск за декабрь 2012 г. (далее – [10]);
- журнал «Гастрономъ», выпуск за март 2013 г. (далее – [11]);
- распечатка страницы из сети Интернет и соглашение с актом о совместном использовании интернет ресурсов (далее – [12]);
- авторский договор № 11345 от 31.12.2012 с приложением №1 (далее – [13]);

- заявка WO2009/112364, опубликованная 17.09.2009 (с переводом реферата и формулы) (далее – [14]).

В возражении и в дополнительных к нему материалах, представленных 18.02.2016 указано, что до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации осуществлялось введение в гражданский оборот блендера торговой марки VITEK модели VT-1480 GY. По мнению лица, подавшего возражение, факт указанного введения в гражданский оборот подтверждается документами [1]-[7].

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что сведения о конструктивных особенностях блендера торговой марки «VITEK» модели «VT-1480 GY» приведено в инструкции по эксплуатации [8] и на чертеже к спецификации [2].

Кроме того, в возражении указано, что сведения об изделии: «блендер торговой марки «VITEK» модели VT-1480» известны из журналов [9]-[11], а также из материалов из сети Интернет [12].

Дополнительно в возражении указывается на существование авторского договора [13].

В возражении также отмечено, что все признаки, содержащиеся в каждом из независимых пунктов формулы 1 и 12 к оспариваемому патенту, присущи устройству, известному из опубликованной заявки [14].

В отношении признаков зависимых пунктов 2-11 формулы к оспариваемому патенту в возражении указано, что они не являются существенными. При этом признаки зависимых пунктов 2-4 выражены таким образом, что имеет место исключение признаков тех пунктов, которым подчинены пункты 2-4. Такое исключение, по мнению лица, подавшего возражение, «не обеспечивает требование ясности формулы полезной модели».

В дополнительных к возражению материалах, представленных 18.02.2016, указывается на несоответствие группы полезных моделей по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 10.12.2015 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что представленные с возражением материалы не доказывают факта применения блендера марки «VITEK» модели «VT-1480 GY» на территории Российской Федерации. При этом отмечено, что наименование товара согласно контракту [1] приведено в «приложении № 1» к этому контракту, которое с возражением не представлено. Приложенная к возражению спецификация [2] «к контракту не относится». Таможенные декларации [3] «относятся к совершенно иному изделию, а именно, к блендеру модели «VT-1480»... в возражении отсутствуют документы, содержащие сведения о конструктивном выполнении указанных блендеров». Копии товарных накладных [5] «неизвестного происхождения относятся к блендеру VT1480 неизвестного производителя... неизвестной конструкции».

В отзыве также указано, что материалы [9]-[11] «не содержат никаких данных ни о конструкции, ни о функциональных возможностях рекламируемых средств». Более того данные материалы «относятся к блендеру, конструкция которого в возражении не раскрыта».

Материалы [12] из сети Интернет не содержат «информации о технической сущности каких-либо устройств. Кроме того, единственное упоминание блендера в этом акте относится к модели «VT-1480», а не «VT-1480 GY».

С отзывом патентообладателя представлена копия заявки [14] с переводом страниц 9-18 описания (далее - [15]). По мнению патентообладателя, описанное в заявке [14] средство не характеризуется

всеми признаками, приведенными в каждом из независимых пунктов формулы к оспариваемому патенту. При этом факт существенности признаков независимого пункта 1 формулы к оспариваемому патенту в возражении не оспаривается.

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

С учетом даты подачи заявки (01.04.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей 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 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Группе полезных моделей 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 группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении указывается, что на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту в

гражданский оборот был введен блендер торговой марки «VITEK» модели «VT-1480 GY».

Описание конструкции блендера торговой марки «VITEK» модели «VT-1480 GY» приведено в инструкции по эксплуатации [8] и спецификации [2]. Однако, с возражением не представлено документов, свидетельствующих о применении данной модели блендера на территории Российской Федерации.

Так, в соответствии с контрактом [1] продавец фирма «Vitek International Trading Limited» обязуется продать, а покупатель ООО «Лига техники» купить товары согласно приложению №1. Однако, данное приложение лицом, подавшим возражение, не представлено. При этом в таможенных декларациях [3], относящихся к упомянутому контракту [1], содержится указание на иную модель блендера - «VT-1480». Следовательно, контракт [1] и таможенные декларации [3] не свидетельствуют о продаже и ввозе на территорию Российской Федерации блендера модели «VT-1480 GY».

Договор [4], товарные накладные [5], счета-фактуры [6] и сертификаты [7] также как и упомянутые выше контракт [1] и таможенные декларации [3] касаются введения в гражданский оборот блендера модели «VT-1480».

Таким образом, материалы [1], [3]-[7] не подтверждают факт применения на территории Российской Федерации блендера модели «VT-1480 GY», конструкция которого описана в инструкции по эксплуатации [8] и спецификации [2].

В отношении опубликованной до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту заявки [14] следует указать, что из нее известен блендер, содержащий насадку-кубикорезку, которая состоит из приводимого в движение через приводной вал электродвигателем вращающегося режущего инструмента и решетки вертикальных ножей 13. При этом режущий инструмент представляет собой горизонтальную

заслонку 10, выполненную с возможностью резания пищевого продукта и имеющую окно 30 для прохождения пищевого продукта, внутри которого расположен нож 12.

Однако, из заявки [14] не известны следующие признаки, приведенные в каждом из независимых пунктов 1 и 12 формулы к оспариваемому патенту:

- режущий инструмент выполнен вращающимся над режущей решеткой (в блендере по заявке [14] режущий элемент в виде горизонтальной заслонки 10 с ножом 12 выполнен неподвижным относительно режущей решетки 13 (см. абз.3 на с.15, абз.3 на с. 16 – абз.3 на с.18 перевода описания [15] и фиг. 7-12 графических материалов к заявке [14]));

- окно для прохождения пищевого продукта выполнено именно до решетки вертикальных ножей (в блендере по заявке [14] окно 30 для прохождения пищевого продукта расположено не над решеткой вертикальных ножей 13, а над рампой 28, т.е. окно 30 выполнено для прохождения пищевого продукта до рампы 28 (см. абз.2-4 на с.13, абз.4 на с. 16 перевода описания [15] и фиг. 5 графических материалов к заявке [14]));

- горизонтальная заслонка выполнена с возможностью проталкивания отрезанной части продукта сквозь решетку вертикальных ножей (в блендере по заявке [14] для проталкивания отрезанной части продукта до решетки вертикальных ножей 13 предусмотрен пуансон 31, перемещающийся в зазоре между заслонкой 10 и пластиной 11 за счет взаимодействия своей верхней поверхностью 35 с наклонной накладкой 24 крышки 14 (см. абз.3 на с.17 перевода описания [15] и фиг. 3, 4 графических материалов к заявке [14])).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что устройству, охарактеризованному в заявке [14], присущи не все признаки,

содержащиеся в каждом из независимых пунктов 1 и 12 формулы к оспариваемому патенту.

Что касается журналов [9]-[11], а также распечатки страницы из сети Интернет [12], то следует отметить, что на представленных с возражением страницах указанных материалов приведена общая информация рекламного характера об изделии «Максиблендер VT-1480». Однако данные материалы не содержат сведений по меньшей мере о всех признаках, приведенных в отличительной части каждого из независимых пунктов 1 и 12 формулы к оспариваемому патенту.

Представленный с возражением авторский договор [13] подтверждает факт передачи исключительных прав на использование фотографического произведения с изображением салата винегрет в виде кубика. Каких-либо сведений, свидетельствующих о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», данный договор не содержит.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что признаки зависимых пунктов 2-4 формулы к оспариваемому патенту выражены таким образом, что имеет место исключение признаков тех пунктов, которым подчинены данные зависимые пункты, необходимо указать, что такое мнение является ошибочным. Так, согласно независимому пункту 1 формулы к оспариваемому патенту насадка состоит из вращающейся горизонтальной заслонки (подвижной), а также режущей решетки вертикальных ножей (неподвижной), над которой вращается упомянутая заслонка. Зависимые пункты 3 и 4 содержат развитие (не исключение) первого из указанных признаков, а зависимый пункт 2 - второго.

Что касается указания в дополнительных к возражению материалах, представленных 18.02.2016, на несоответствие группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», то следует отметить, что такое указание отсутствовало в

возражении, в связи с чем изменяет его мотивы и не может быть принято во внимание в рамках настоящего возражение (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Что касается доводов, приведенных в дополнительных к возражению материалах, представленных 18.02.2016 и касающихся несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», то следует отметить, что данные доводы не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, поскольку в возражении отсутствовало указание на упомянутое нарушение (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 143041 оставить в силе.