

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Медберри» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.03.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169512, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169512 на полезную модель «Детское амортизирующее поддерживающее устройство» выдан по заявке № 2016109827/12 с приоритетом от 18.03.2016 на имя Никитина В.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Детское амортизирующее поддерживающее устройство, содержащее основу из упругого материала с углублением, отличающееся тем, что основа выполнена из монолитного формованного пенополиуретана высокой плотности.

2. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что формованный пенополиуретан выполнен плотностью 45-50 кг/м³.

3. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит съемный чехол, выполненный из мембранного материала.

4. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что чехол снабжен съемным упругим валиком.

5. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что чехол снабжен фиксирующим поясом.

6. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 5, отличающееся тем, что фиксирующий пояс выполнен съемным.

7. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что углубление выполнено с плавным изменением глубины без резких перегибов.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также несоответствием документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- заявка на патент US 20160066707, опубликована 10.03.2016 (далее – [1]);

- заявка на патент US 20130283536, опубликована 31.03.2013 (далее – [2]);

- патент US 5581833, опубликован 10.12.1996 (далее – [3]);

- рекламная листовка к 8-й Международной выставке «КОМПОЗИТ-ЭКСПО- 2015» и 7-й Международной специализированной выставке «ПОЛИУРЕТАНЭКС-2015» ООО «НВП «Владипур» (далее – [4]);

- «Техническое приложение. Обзор материалов». Выпуск 08/08 (далее – [5]);

- «Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров». Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Физические основы измерений». Н.Н. Чигрик. Омск. Издательство СибАДИ (далее – [6]);

- патент RU 2462482, опубликован 27.09.2012 (далее – [7]);

- решение Роспатента от 05.02.2009, касающегося патента RU 2112112 (далее – [8]);

- возражение против выдачи патента RU 169512 (далее – [9]);

- отзыв на возражение [9] (далее – [10]);

- методические указания к выполнению лабораторных работ (далее – [11]);

- классификация пенополимеров (далее – [12]);

- патент RU 2394049, опубликован 10.07.2010 (далее – [13]);

- ТУ 2292-015-53938077-2011 (далее – [14]);

- ГОСТ 30732-2001, дата введения 01.07.2001 (далее – [15]);

- ГОСТ 26605-93, дата введения 01.01.1995 (далее – [16]);

- диплом Романова В.В. (далее – [17]);

- ответы на запрос Романова В. В. (далее – [18]).

В возражении отмечено, что формула по оспариваемому патенту, а именно независимый пункт 1 содержит признак «пенополиуретана высокой плотности», который не является ясным и не раскрыт в материалах заявки с достаточной полнотой, достаточной для осуществления данного признака и, соответственно, полезной модели специалистом в данной области техники.

Также в возражении отмечено:

- все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в заявках на патенты [1], [2] и патенте [3] по отдельности;

- признаки зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в заявках на патенты [1], [2] и патенте [3] по отдельности;

- признаки зависимых пунктов 4, 5 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патенте [3];

- признаки зависимого пункта 7 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в заявке на патент [1] и патенте [3] по отдельности.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 23.05.2018 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве указано следующее:

- признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий пенополиуретан высокой плотности известен из уровня техники и, в свою очередь, раскрыт в описании заявки на дату ее подачи с полнотой, достаточной для осуществления данного признака и, соответственно, полезной модели специалистом в данной области техники;

- в заявке на патент [1] отсутствуют сведения о признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение основы из монолитного формованного пенополиуретана, а также выполнение основы с углублением;

- в заявке на патент [2] и патенте [3] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующим выполнение основы с углублением.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2271439, опубликован 10.03.2006 (далее - [19]);

- заявка на патент RU 2007112101, опубликована 20.10.2008 (далее - [20]);

- патент RU 2549076, опубликован 20.04.2015 (далее - [21]);

- патент RU 63287, опубликован 20.04.2015 (далее – [22]);

- «Новейший энциклопедический словарь БЭС». Москва. Издательство «Рипол Классик». 2010. стр. 1359 (далее – [23]);
- «Советский энциклопедический словарь». Москва. Издательство «Советская энциклопедия». 1988. стр. 914, 1015 (далее – [24]);
- «Новый политехнический словарь». Москва. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 387, 566 (далее – [25]);
- «Толковый словарь русского языка». С.И. Ожегов. Москва. Издательства «ОНИКС», «Мир и Образование», «Астрель». стр. 785 (далее – [26]);
- решение Роспатента от 18.09.2017, касающегося возражения [9] (далее – [27]);
- запрос экспертизы по заявке RU 2016109827 (далее – [28]);
- ответ на запрос [28] (далее – [29]);
- патент RU 2291170, опубликован 10.01.2007 (далее – [30]).

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

С учетом даты подачи заявки (18.03.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

- описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

- чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило,

характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие сведения, в частности:

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Согласно пункту 40.1) б) Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями.

Согласно пункту 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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

Анализ доводов сторон, касающихся несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, представленных на дату её подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, показал следующее.

Согласно описанию заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи под признаком «пенополиуретан высокой плотности» понимается пенополиуретан плотностью $45-50 \text{ кг/м}^3$ по сравнению с ближайшим аналогом, в качестве которого указана кровать-кокон, содержащая основу, выполненную из поролон низкой плотности (пенополиуретан плотностью 25 кг/м^3) (см. стр. 1, 2).

Также необходимо подчеркнуть, специалисту в данной области техники известно, что пенополиуретан является полимером и обладает амортизирующими и упругими свойствами (см. Энциклопедия полимеров. Москва. Издательство «Советская энциклопедия». Том 2. 1974. стр. 570).

Следует отметить, что в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи содержатся следующие сведения:

- техническим результатом устройства по оспариваемому патенту является повышение амортизирующих свойств с обеспечением равномерной плотности и мягкости во всех точках (см. стр. 2 описания);

- на стр. 3 описания раскрыта конструкция устройства по оспариваемому патенту, а также его функционирование (пример с размещением в нём младенца);

- на фиг. 1, 3 соответственно изображены конструкция устройства по оспариваемому патенту и режим его функционирования (пример с размещением в нём младенца).

С учетом изложенного можно сделать вывод, что в материалах заявки (описании и чертежах), по которой был выдан оспариваемый патент, на дату

её подачи содержатся сведения, необходимые и достаточные для осуществления специалистом в данной области техники полезной модели по оспариваемому патенту с достижением указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

Следует отметить, что сведения, содержащиеся в патентах [21], [22] подтверждают сделанный выше вывод.

Таким образом можно сделать вывод, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из публикации заявки [1] известна подушка для кормящих мам для размещения в ней младенца. Данная подушка содержит основу из пенополиуретана плотностью $44,86 - 54,5 \text{ кг/м}^3$.

Согласно иллюстрациям (см. фиг. 1, 2, 4А) публикации заявки [1] подушка представляет собой формованную и монолитную (единую) конструкцию.

Также согласно иллюстрациям (см. фиг. 5А, 5F, 6А-6С) публикации заявки [1] в подушке предусмотрены углубления (выемки) для размещения в них тазобедренной части и ног младенца.

В свою очередь на иллюстрации (см. фиг. 7) публикации заявки [1] изображен процесс кормления матерью младенца в поддерживающем состоянии.

С учетом сказанного выше можно констатировать, что из публикации заявки [1] известно детское поддерживающее устройство (подушка) с

основой из упругого материала с углублением. При этом основа выполнена из монолитного формованного пенополиуретана высокой плотности, обладающего амортизирующими свойствами (см. заключение выше).

С учетом изложенного можно констатировать, что решению, известному из публикации заявки [1] присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов 2-7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту можно отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2, 7 известны из публикации заявки [1].

Признаки зависимых пунктов 3-6 описывают конструктивные особенности другого технического решения, а именно съемного чехла для детского амортизирующего устройства, и, соответственно, не характеризуют частные случаи реализации каких-либо существенных признаков независимого пункта 1 приведенной выше формулы (см. пункт 40.1) б) Требований ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода заявка на патент [2] и патент [3] не анализировались.

В отношении источников информации [4] – [20], [22] - [30] следует отметить, что они приведены для сведений.

От патентообладателя 31.05.2018 поступило особое мнение. Приведенные в особом мнении доводы технического характера по существу повторяют доводы отзыва и, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

В отношении доводов особого мнения, касающихся представления лицом, подавшим возражение, не заверенных переводов заявок на патенты [1], [2] необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 2.2 Правил ППС в случае представления с возражением материалов на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или его патентным поверенным.

Переводы фрагментов заявок на патенты [1], [2], представленные с возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2018, были подписаны представителем (патентным поверенным) лица, подавшего возражения, что соответствует требованиям пункта 2.2 Правил ППС.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 169512 признать недействительным полностью.