

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 22.11.2013 возражение Открытого акционерного общества "Форвард" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 108821, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 108821 на полезную модель «Пьезоэлектрическая газовая зажигалка» по заявке № 2011122278/28 с приоритетом от 02.06.2011 выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "Самарин" со следующей формулой полезной модели:

«1. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка, содержащая корпус с резервуаром для газа, рычаг выпуска газа, соединенный с приводной кнопкой и установленный над резервуаром для газа, при этом рычаг для выпуска газа соединен с установленной в защитном кожухе горелкой с образованием кинематической пары и возможностью открывания таким образом клапана для подачи газа из резервуара в горелку при нажатии на приводную кнопку, соединенную с искропроизводящим пьезоэлектрическим механизмом, причем один из электродов механизма расположен сбоку от горелки, которая использована как второй электрод искропроизводящего пьезоэлектрического механизма, при этом на

корпусе, и/или приводной кнопке, и/или кожухе горелки, и/или под кожухом около горелки закреплена наклейка из материала, пропитанного душистым веществом, например духами или туалетной водой.

2. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что наклейка выполнена из пористого листового материала.

3. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что размещенная под кожухом около горелки наклейка закреплена на внутренней боковой поверхности кожуха или на искропроизводящем пьезоэлектрическом механизме.

4. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что на наклейке нанесен рисунок, соответствующий запаху душистого состава, например роза.

5. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что наклейка закреплена посредством предварительно нанесенного на ее поверхность клеящего вещества.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Вывод возражения обосновывается известностью всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники.

При этом отмечается несущественность ряда признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента для достижения указанного в описании к этому патенту технического результата, заключающегося в обеспечении возможности дезодорирования пространства, в котором находится зажигалка.

В обоснование позиции об известности из уровня техники существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту к возражению приложены копии следующих патентных документов:

– WO 02/31409 A1, опубл. 18.04.2002 (далее – [1]);

- DE 20017599 U1, опубл. 18.01.2001 (далее – [2]);
- CN 201497000 U, опубл. 02.06.2010 (далее – [3]);
- CN 2074867 U, опубл. 10.04.1991 (далее – [4]);
- KR 20-0198036 Y1, опубл. 02.10.2000 (далее – [5]).

Дополнительно в возражении приведено утверждение о несущественности для достижения упомянутого технического результата признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам был представлен (18.03.2014) отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом.

В отношении анализа соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель отмечает, что «... ни один из противопоставленных патентов не содержит в полной мере ни одного из альтернативных вариантов выполнения зажигалки ...», охарактеризованных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Отдельное внимание патентообладатель обращает на то, что в зажигалке по оспариваемому патенту месторасположение наклейки выбрано из того расчета, что в результате воздействия тепла рук пользователя и нагрева пламенем «... интенсивность испарения душистого вещества усиливается именно в момент использования зажигалки, что важно для нейтрализации запаха газа и табака ...».

Кроме того, в отзыве на возражение акцентируется внимание на том, что в зажигалке по оспариваемому патенту материал наклейки не просто ароматизирован каким-либо известным способом, а именно пропитан душистым веществом. При этом патентообладателем для пояснения смыслового содержания термина «пропитать» приведена ссылка на

Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: НОРИНТ, 2000, страница 1020 (далее – [6]).

Дополнительно патентообладатель приводит ссылки на словарную статью «капсула», которую на странице 206 содержит Новый политехнический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000 (далее – [7]), а также на словарную статью «микрокапсулирование», которую на страницах 158-159 содержит Химическая энциклопедия. Том 3. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1992 (далее – [8]).

Кроме того, к отзыву на возражение патентообладателем были приложены патент Российской Федерации на полезную модель № 136535 на 2 л. (далее – [9]) и Решение Московского городского суда по делу № 7-2713 на 3 л. (далее – [10]). Однако, данные материалы [9] и [10] в тексте отзыва патентообладателя не упоминаются.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте

формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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. 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.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 9.8 Регламента ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности

с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [2], опубликованном 18.01.2001, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, охарактеризовано средство того же назначения, что и упомянутая полезная модель, а именно конструкция зажигалки.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр.2) технический результат, получаемый при реализации полезной модели по этому патенту, заключается в «... возможности дезодорирования пространства в котором находится ... зажигалка, например дамской сумочки и облегчения поиска ... зажигалки ... по ее характерному запаху ...».

Следует отметить, что признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение предложенной зажигалки именно газовой и пьезоэлектрической, а также характеризующие конструкцию газоотводного и пьезоэлектрического компонентов этой зажигалки, не влияют на возможность получения упомянутого выше технического результата, т.е. не могут быть признаны существенными для его достижения.

Для специалиста с очевидностью следует, что существенными в смысле возможности получения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата являются лишь признаки независимого пункта формулы данного патента, согласно которым на каком-либо из

элементов зажигалки «... закреплена наклейка из материала, пропитанного душистым веществом ...».

Согласно описанию и чертежу фиг.2 к патентному документу [2], известная зажигалка также, как и зажигалка по оспариваемому патенту, содержит корпус (обозначено поз.1) с резервуаром и установленную над резервуаром приводную кнопку (поз.4), при нажатии на которую обеспечивается открытие клапана для подачи горючего вещества. При этом зажигалка по патентному документу [2], также как и оспариваемая полезная модель, снабжена наклейкой из материала, содержащего душистое вещество.

Следует отметить, что наклейка с душистым веществом в техническом решении по патентному документу [2] закреплена также, как и в одном из альтернативных вариантов выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, на корпусе зажигалки. Очевидно, что подобное выполнение зажигалки позволяет обеспечить технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Что касается довода патентообладателя о том, что в полезной модели по оспариваемому патенту наклейка именно пропитана душистым веществом, то необходимо отметить следующее.

Согласно словарю [6] (см. стр.1020) термином «пропитать» может быть охарактеризован как процесс смачивания насквозь, так и процесс простого насыщения чем-либо, например, запахом, дымом и т.д. При этом на странице 603 этого же словаря [6] термин «насытить» раскрыт, в частности, как «сделать содержащим что-либо в большом количестве».

Таким образом, признак формулы оспариваемого патента – «наклейка из материала, пропитанного душистым веществом», характеризует, в частности, выполнение материала наклейки содержащим большое количество душистого вещества. При этом нужно отметить, что в переводе патентного документа [2] имеются указания на то, что наклейка на корпус зажигалки именно содержит ароматическое (в терминологии оспариваемого патента – душистое) вещество.

Дополнительно можно отметить, что метод обогащения упомянутой наклейки душистым веществом не оказывает влияния на возможность дезодорирования пространства и облегчение поиска зажигалки по запаху, т.е. на возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки независимого пункта формулы, характеризующие один из альтернативных вариантов выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [2].

Что касается остальных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, то они описывают иные места размещения наклейки по сравнению с расположением наклейки на зажигалке по патентному документу [2]. Так в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту помимо закрепления наклейки на корпусе предусмотрены также альтернативные варианты ее размещения на приводной кнопке, и/или кожухе горелки, и/или под кожухом около горелки.

Выражение признака в виде альтернативы предполагает (см. подпункт 7 пункта 9.8 Регламента ПМ) обеспечение при любом допускаемом указанной альтернативой выборе одного и того же технического результата. При этом технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, достигается в техническом решении по патентному документу [2], из которого известен один из альтернативных вариантов выполнения. Таким образом, остальные альтернативные варианты размещения наклейки в полезной модели по оспариваемому патенту не могут быть признаны существенными в отношении этого результата при известности упомянутого решения по патентному документу [2].

Что же касается приведенного в отзыве на возражение обоснования выбора мест для размещения ароматизированной наклейки в зажигалке по

оспариваемому патенту с точки зрения возможности теплового воздействия на нее руками пользователя, то в описании к этому патенту тепловое воздействие рук не рассматривается. При этом можно согласиться с тем, что в описании к оспариваемому патенту упоминается о возможности интенсификации испарения душистого вещества в результате теплового воздействия пламени горелки. Однако, повышение интенсивности испарения душистого вещества в результате подобного теплового воздействия не влияет на получение указанного технического результата, т.к. невозможно использовать функционирующую по своему прямому назначению зажигалку (находящуюся в руке и с горящим пламенем) для дезодорирования внутреннего пространства дамской сумочки или для поиска этой же зажигалки по запаху.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [1] и [3] – [5], приведенные в возражении, не оценивались.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 5 формулы упомянутого патента также присущи и техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [2].

При этом для признаков зависимых пунктов 2 – 4 этой формулы в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи данных признаков с упомянутым выше техническим результатом. Подобные сведения не были приведены патентообладателем и в процессе рассмотрения возражения в палате по патентным спорам. Ввиду этого, с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, следует констатировать, что в случае введения патентообладателем в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаков из

зависимых пунктов 2 – 5, не будут устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В отношении особого мнения, поступившего от патентообладателя 01.04.2014, можно отметить, что существенность признаков формулы полезной модели, согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ определяется на основании наличия причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании к этой полезной модели. Здесь следует отметить, что технический результат четко сформулирован в описании к оспариваемому патенту (см. стр.2 строки 11-15). При этом целесообразно подчеркнуть, что сведения о возможности усиления запаха в результате нагревания ароматизированной наклейки пламенем горелки не могли быть сформулированы в качестве технического результата в описании полезной модели по оспариваемому патенту, т.к. подобное явление не может быть обеспечено при любом альтернативном варианте выполнения полезной модели, оговоренном в формуле оспариваемого патента (см. подпункт 7 пункта 9.8 Регламента ПМ). Также нужно отметить, что поскольку сущность полезной модели (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ) выражается совокупностью существенных признаков, т.е. признаков, влияющих на указанный в описании технический результат, то изменение этого технического результата для уже выданного патента недопустимо, т.к. в этом случае изменится и сущность полезной модели.

Что касается особого мнения, представленного патентообладателем 07.04.2014, то следует отметить, что решение суда [8] не затрагивает вопросов соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности. Что же касается отмеченной в этом особом мнении лаконичности выступления лица, подавшего возражение, на заседании по рассмотрению данного возражения, то в Правилах ППС отсутствуют требования, регламентирующие время и существо

выступления сторон в процессе проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам.

В отношении остальных доводов как особого мнения, поступившего 01.04.2014, так и поступившего 07.04.2014, имеющих технический характер, целесообразно отметить, что развернутые разъяснения по ним даны в настоящем заключении выше.

При этом дополнительно можно обратить внимание на то, что в патентном документе [2] приведено два варианта выполнения ароматизированной зажигалки (см. стр.2 перевода описания). В первом случае на корпус зажигалки нанесен слой, содержащий ароматические вещества, а во втором случае на корпусе размещается самоклеющаяся пленка, содержащая ароматические вещества. Слой по первому варианту выполнения действительно состоит из отверженной суспензии, как на то указано в особом мнении. Однако, приведенный выше анализ соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» базируется на известности из патентного документа [2] другого варианта выполнения известной ароматизированной зажигалки, в котором на корпус зажигалки нанесена наклейка в виде самоклеющейся пленки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2013, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 108821 недействительным полностью.