

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 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Росгигиена СПб" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.03.2017 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2380023, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2380023 на группу изобретений «Распределитель туалетной бумаги, в который помещен рулон, рулон туалетной бумаги и распределитель», обладателем исключительных прав на которую является ЭсСиЭй ТИШЬЮ ФРАНС, Франция (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2007104376/12 с приоритетом от 30.07.2004 со следующей формулой:

«1. Распределитель туалетной бумаги, включающий корпус (6) с помещенным в него рулоном (3) бумажной ленты (2), которая имеет надрезы (4), поперечные ленте (2) и определяющие прямоугольные листы бумаги (5), ширина которых (I) является поперечной, а длина (L) продольной, при этом корпус (6) содержит трубку (9) с распределительным отверстием (10) для отматывания бумажной ленты (2), характеризующийся тем, что трубка (9) и рулон бумаги (3) скомпонованы таким образом, чтобы листы бумаги (5) отматывались один за другим и

выходили из отверстия трубки (9) с уменьшенным смятием, при этом ширина (I) листа (5) выполнена в пределах между 125 и 180 мм, а отношение ширины (I) листа (5) к длине (L) находится между 0,45 и 1, предпочтительно между 0,5 и 0,65, для обеспечения оптимального потребления бумаги.

2. Распределитель по п.1, в котором разматывание осуществляется из центра рулона (3).

3. Распределитель по п.1, в котором трубка (9) имеет форму усеченного конуса, ее отверстие малого диаметра является распределительным отверстием (10), расположенным на наружном конце трубки (9) по отношению к корпусу (6).

4. Распределитель по п.1, в котором корпус (6) закреплен на опоре (7), при этом ось рулона (3) перпендикулярна упомянутой опоре (7).

5. Распределитель по п.1, в котором ширина (I) листов (5) находится в пределах между 135 и 150 мм.

6. Распределитель по п.5, в котором диаметр распределительного отверстия (10) трубки (9) находится в пределах между 6 и 8 мм, предпочтительно равен 7 мм.

7. Распределитель по п.5, в котором степень перфорации надрезов (4) ленты (2) находится в пределах между 12 и 30%, предпочтительно между 14 и 20%.

8. Распределитель по п.5, в котором отношение силы вытягивания туалетной бумаги из трубки (9) к силе разрыва язычков, удерживающих вместе два смежных листа (5) ленты (2), выше 1, предпочтительно между 1,1 и 2.

9. Распределитель по п.5, в котором туалетная бумага представляет собой бумагу из одного или двух слоев целлюлозной ваты, причем масса квадратного метра каждого слоя в граммах находится в интервале 14-30 г/м², предпочтительно 15-20 г/м².

10. Рулон туалетной бумаги для распределителя по любому из пп.1-

9, который имеет надрезы (4), поперечные ленте (2), определяющие прямоугольные листы бумаги (5), ширина которых (I) является поперечной, а длина (L) продольной, ширина (I) листа (5) находится в пределах между 125 и 180 мм, и отношение ширины (I) листа (5) к длине (L) листа находится в пределах между 0,45 и 1, предпочтительно между 0,5 и 0,65.

11. Рулон по п.10, в котором ширина (I) листов (5) находится в пределах между 135 и 150 мм.

12. Рулон по п.10, в котором степень перфорации надрезов (4) ленты (2) находится в пределах между 12 и 30%, предпочтительно между 14 и 20%.

13. Рулон по п.10, в котором туалетная бумага представляет собой двухслойную бумагу из целлюлозной ваты, причем масса квадратного метра каждого слоя в граммах находится в интервале 14-30 г/м², предпочтительно 15-20 г/м².

14. Распределитель туалетной бумаги, состоящий из корпуса (6), выполненного с возможностью вместить рулон (3) бумажной ленты (2), ширина которой находится в пределах между 125 и 180 мм, причем корпус (6) включает трубку (9) с распределительным отверстием (10) бумаги (2), трубка (9) имеет форму усеченного конуса, а ее отверстие меньшего диаметра является распределительным отверстием (10) и расположено на наружном конце трубки (9) по отношению к корпусу (6), при этом диаметр распределительного отверстия (10) трубки (9) находится в пределах между 6 и 8 мм, предпочтительно равен 7 мм.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение. Данное возражение мотивировано несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления специалистом в данной области

техники. Кроме того, возражение мотивировано тем, что изобретения по независимым пунктам 1 и 14 запатентованной группы изобретений не соответствуют условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень». При этом в обоснование своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Согласно возражению, изобретения, охарактеризованные в независимых в пунктах 1 и 14, не соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что в них отсутствуют существенные признаки, позволяющие достичь заявленный технический результат и обеспечить реализацию заявленного назначения.

Кроме того, в возражении отмечается, что изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 14 приведенной выше формулы, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности всех их признаков из патента США № 6109473, опубл. 29.08.2000 (далее – [1]), и патента Российской Федерации № 2164775, опубл. 10.04.2001 (далее – [2]).

В частности, в возражении отмечается, что признаки группы изобретений по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение ширины листов бумажной ленты в пределах между 125 и 180 мм, известны из патента [2]. Так, по мнению лица, подавшего возражение, содержащиеся в патенте [2] сведения о количестве перфораций на каждые 10 см ширины ленты, а также о предпочтительной ширине преформации в 18 мм и неразрезанной ширине ленты в 2 мм, позволяют при помощи математических вычислений получить значения для ширины листов бумажной ленты, перекрывающие диапазон таких значений, приведенный в формуле оспариваемого патента.

Дополнительно в возражении со ссылкой на Толковый словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю. Шведова; РАН. – М.: Издательский центр "Азбуковник", 2007. страницы 844, 1003 (далее – [3]) дается определение

терминов «рулон», «трубка» и «труба».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который на заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2017, представил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая, что его доводы не обоснованы.

По мнению патентообладателя, требование, базирующиеся на недостаточном раскрытии сущности изобретения, подлежит отклонению, т.к. с учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента неприменимы в отношении этого патента.

Также патентообладатель отмечает, что для запатентованной группы изобретений выполнены все нормативно установленные условия для признания группы изобретений по оспариваемому патенту соответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в отзыве патентообладателя также обращается внимание на то, что из патентов [1] и [2] не известны все признаки изобретений по пунктам 1 и 14 формулы оспариваемого патента. На основании сказанного патентообладатель считает возражение в части оценки условия патентоспособности «изобретательский уровень» необоснованным.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 –

ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение

признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 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 подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ИЗ название изобретения характеризует его назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

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

Подача возражения была осуществлена в соответствии с требованиями Кодекса в редакции, вступившей в силу с 01.10.2014 (см. пункт 2 и подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 настоящей статьи.

Однако, с учетом даты (21.07.2005) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки правомерности выдачи данного патента включает упомянутые выше Закон и Правила ИЗ.

Здесь необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, может быть применено в качестве основания для признания недействительными патентов, выданных по заявкам, поданным только после даты (01.10.2014) введения в действие подобного требования Кодекса. Однако, заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана (21.07.2005) до даты вступления Кодекса в силу. При этом,

поскольку законодательство (Закон и Правила ИЗ), действовавшее на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержало положений о соблюдении введенного Кодексом требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, то данный мотив возражения не может послужить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 14 упомянутой формулы условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретений по независимым пунктам 1 и 14 формулы оспариваемого патента охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Распределитель туалетной бумаги». При этом в описании к оспариваемому патенту поясняется, что заявленное назначение обеспечивается за счет вмещения в корпусе предложенного устройства рулона бумажной ленты для вытирания, которая в необходимом количестве отматывается потребителем путем ее протяжки через распределительное отверстие.

Согласно независимым пунктам 1 и 14 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, предложенные изобретения включают в себя все необходимые элементы для реализации распределителя туалетной бумаги, а именно корпус с помещенным в него рулоном бумажной ленты и распределительное отверстие для отматывания этой ленты.

Учитывая сказанное нельзя согласиться с доводом возражения о невозможности реализации назначения запатентованного устройства, т.к. для специалиста очевидна возможность его реализации в случае осуществления изобретения как по признакам пункта 1, так и по признакам пункта 14 вышеприведенной формулы.

Также можно отметить, что нет необходимости в

специализированных знаниях для констатации известности из уровня техники средств и методов, позволяющих осуществить изобретения в том виде, как они охарактеризованы признаками пункта 1 и пункта 14 формулы оспариваемого патента.

В отношении же доводов возражения об отсутствии в пунктах 1 и 14 вышеупомянутой формулы существенных признаков, позволяющих достичь заявленный технический результат, необходимо отметить, что определение существенности признаков, как и возможности выполнения заявленного технического результата, не является критерием оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоблюдение хотя бы одного из требований, указанных в подпункте 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ. Следовательно, аргументация возражения не позволяет признать изобретения по пунктам 1 и 14 формулы оспариваемого патента несоответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении же доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 14 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», необходимо отметить следующее.

Патенты [1] и [2] были опубликованы до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

Однако, в материалах патентов [1] и [2] отсутствуют сведения об известности всех признаков, как изобретения по независимому пункту 1, так и изобретения по независимому пункту 14 формулы, характеризующей

группу изобретений по оспариваемому патенту.

В частности, материалы патентов [1] и [2] не содержат сведений, позволяющих установить величину ширины листа и ленты бумажного рулона. Здесь нужно отметить, что такие сведения не содержатся в материалах патентов [1] и [2] ни в явном виде, ни в виде каких-либо данных, позволяющих получить искомую величину ширины путем математических вычислений. Так, упомянутые в возражении данные (о количестве перфораций на каждые 10 см ширины ленты, а также о предпочтительной ширине преформации в 18 мм и неразрезанной ширине ленты в 2 мм) недостаточны для такого вычисления.

Таким образом, из патентов [1] и [2] не известны признаки изобретений по независимым пунктам 1 и 14 формулы оспариваемого патента, согласно которым упомянутая величина лежит «в пределах между 125мм и 180мм».

На основании сказанного можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии изобретений по пунктам 1 и 14 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении приведенных в возражении ссылок на словарные статьи из словаря [3], следует отметить, что у коллегии не возникало трудностей в идентификации смыслового содержания раскрытых в этих словарных статьях терминов (рулон, трубка, труба).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2380023 оставить в силе.