

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.09.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №60068, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №60068 на полезную модель «Держатель изделий» был выдан по заявке №2006130630/22 с приоритетом от 24.08.2006 на имя Чобы Д.А. (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации №60068 досрочно прекратил свое действие из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе (извещение, опубликовано 27.11.2008).

Патент Российской Федерации №60068 на полезную модель действовал со следующей формулой:

«1. Держатель изделий, выполненный в виде пластины из плоского пластикового материала, содержащий ручку, выполненную в средней части пластины и образованную посредством двух полуовальных отверстий в средней части пластины, и узлы удержания изделий,

расположенные по углам пластины, отличающийся тем, что узлы удержания изделий выполнены в виде С-образных скоб, один конец каждой из которых соединен с пластиной, а другой конец каждой С-образной скобы расположен у края пластины на расстоянии, обеспечивающем прохождение узкого места изделия внутрь С-образной скобы при выполнении упругого деформирования скобы, внутренний размер которой соответствует внешнему размеру узкого места изделия.

2. Держатель изделий по п.1, отличающийся тем, что по краям С-образных скоб выполнены ребра жесткости по крайней мере с одной стороны пластины.

3. Держатель изделий по п.1, отличающийся тем, что по краям пластины выполнены ребра жесткости по крайней мере с одной стороны пластины.

4. Держатель изделий по п.1, отличающийся тем, что по краям двух полуовальных отверстий в средней части пластины выполнены ребра жесткости по крайней мере с одной стороны пластины».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ US 5882057 А 16.03.1999 - далее [1];
- Сведения из Интернет - далее [2].

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, известны из технического решения по патентному документу [1].

В возражении обращается внимание на то, что признаки всех зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся наличия ребер жесткости на пластине и ручке, также известны из описания к патентному документу [1].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, вышеуказанные признаки зависимых пунктов не являются существенными для достижения надежности закрепления изделий в С-образных скобах (одного из технических результатов, указанных в описании оспариваемого патента).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя, представленном 14.03.2011, отмечено, что наличие ребер жесткости в держателе, охарактеризованном в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, позволяет неоднократно использовать его для переноски изделий.

В отзыве были представлены уточненные формула и описание к полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель,

утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (1.1.) пункта 3.2.4.3. Правил 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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент

должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В качестве источника информации, из которого известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, в возражении указан патентный документ [1].

Держатель изделий по патентному документу [1] представляет собой пластину из плоского пластикового материала, содержащую ручку, выполненную в средней части пластины и образованную посредством двух полуовальных отверстий в средней части пластины, узлы удержания изделий, расположенные по углам пластины, выполненные в виде С-образных скоб, один конец каждой из которых соединен с пластиной, а другой конец расположен у края пластины на расстоянии, обеспечивающем прохождение узкого места изделия внутрь С-образной скобы при выполнении упругого деформирования скобы, внутренний размер которой соответствует внешнему размеру узкого места изделия.

Исходя из вышесказанного следует, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать несоответствие полезной модели по независимому пункту 1

формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна".

По поводу сведений из Интернет [2] необходимо отметить, что данный источник информации не может быть принят во внимание, поскольку в возражении не представлены документы, подтверждающие его общедоступность.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, приведенных в отношении патентоспособности зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, показал следующее.

Признаки данных пунктов касаются наличия по краям С-образных скоб ребер жесткости, по крайней мере, с одной стороны пластины держателя, а также наличия по краям пластины ребер жесткости, по крайней мере, с одной стороны пластины держателя и наличия по краям двух полуовальных отверстий в средней части пластины ребер жесткости, по крайней мере, с одной стороны пластины.

В соответствии с описанием к полезной модели по оспариваемому патенту, при эксплуатации держатель изделий позволяет обеспечить технический результат, заключающийся в повышении надежности закрепления изделий и обеспечении его длительного многократного использования.

Кроме того, в описании к полезной модели по оспариваемому патенту указано, что наличие ребер жесткости на пластине держателя «позволяет получить характеристики держателя изделий, определяемые исходя из веса и размеров изделий» (страница 3 описания).

Причем общеизвестно, что ребрами жесткости называются элементы, обеспечивающие увеличение жесткости отдельных участков конструкции (см. Политехнический Словарь. Москва. «Советская Энциклопедия», 1989, стр. 447).

Следовательно, наличие ребер жесткости по краям пластины

держателя, по краям С-образных скоб пластины держателя и по краям двух полуовальных отверстий пластины держателя позволяет повысить сопротивляемость держателя деформациям, возникающим при переноске изделий, то есть увеличит прочность держателя, а, следовательно, повысить надежность закрепления изделий и обеспечить длительное многократное использование держателя.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несущественности признаков зависимых пунктов 2 – 4 формулы полезной модели противоречат описанию к оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что признаки зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту влияют на возможность получения вышеуказанного технического результата, то есть являются существенными (см. подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ).

По поводу мнения лица, подавшего возражение, об известности зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту из патентного документа [1] необходимо отметить, что ни в описании, ни в формуле данного источника информации не приведены какие-либо сведения о наличии вышеуказанных признаков в устройстве по патентному документу [1].

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать известность признаков зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту из источника информации [1].

При этом представленный в отзыве уточненный вариант независимого пункта формулы содержит признаки зависимых пунктов 2 – 4.

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению.

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

удовлетворить возражение от 29.09.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №60068 признать недействительным частично (новый патент Российской Федерации может быть выдан с уточненной формулой полезной модели, представленной в корреспонденции патентообладателя от 12.04.2011).