

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, поступившее 29.05.2008, поданное Булента БАЙЛАВА, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №65485 на полезную модель "Приспособление для переноса сосудов и сосуд, снабженный таким приспособлением" выдан по заявке № 2007115182/22 с приоритетом от 24.04.2007 на имя ООО "Пивоварня Хайнекен", Россия (далее - патентообладатель), со следующей формулой, содержащей два независимых пункта формулы:

1. Приспособление (1) для переноса сосудов, содержащее корпус (2), выполненный с возможностью установки на сосуд посредством защелкивания, и кольцевую ручку (4), шарнирно установленную на корпусе (2).
2. Приспособление по п.1, в котором кольцевая ручка (4) установлена в радиальном выступе (5), отходящем от боковой поверхности корпуса (2) в радиальном направлении.
3. Приспособление по п.1, в котором корпус (2) выполнен из пластмассы.
4. Приспособление по п.1, в котором диаметр кольцевой ручки (4) превышает диаметр корпуса (2).
5. Приспособление по п.1, в котором торец корпуса (2) имеет отверстие (6).

6. Приспособление по п.1, в котором торец корпуса (2) выполнен сплошным.

7. Сосуд, снабженный приспособлением (1) по любому из пп.1-6.

8. Сосуд по п.7, представляющий собой металлическую банку для напитков, в верхней поверхности которой имеется выливное отверстие, закрытое открывающим средством в виде отрывного язычка.

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

К возражению приложены следующие источники информации:

- патента РФ № 52383 на полезную модель, опубл 27.03.2006[1];
- Словарь русского языка С.И. Ожегова, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва, 1991 г. [2];
- Политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Москва, "Советская энциклопедия", 1989 г. [3].

По мнению лица, подавшего возражение из патентного документа [1] известно приспособление и сосуд, снабженный приспособлением с помощью которого осуществляется перенос банки с напитком и которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте 1 и независимом пункте 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данного мнения в возражении приводится сопоставительный анализ признаков независимых пунктов 1 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков решения известного из уровня техники [1].

Кроме того, в возражении для однозначного понимания таких терминов как "юбка", "корпус", "ручка", "приспособление" приводятся их определения из словарей [2] и [3], анализируются чертежи и описание решения по оспариваемому патенту и решения известного из патента [1].

В отношении признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту в зависимых пунктах 2-4 и 6 формулы, в возражении приводятся сведения из патентного документа [1], подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, их известность.

При этом в возражении отмечено то, что признаки зависимых пунктов 5 и 8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту исключены из рассмотрения на том основании, что ни из описания, ни из чертежей невозможно понять связь этих признаков с достигаемым техническим результатом и следовательно невозможно отнести их к существенным признакам.

Резюмируя вышеизложенное, лицо, подавшее возражение делает вывод о том, что предоставление правовой охраны полезной модели по патенту № 65485 не соответствует требованиям патентного законодательства РФ.

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам было назначено на 16.01.2008. Лицу, подавшему возражение, и патентообладателю были направлены уведомления согласно пункту 3.1 Правил ППС.

На указанном заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с тем, что полезная модель по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности "новизна"

По мнению патентообладателя, известное из патента [1] решение и приспособление для переноса сосудов по патенту №65485 относятся к функционально разным техническим решениям – крышке и приспособлению для переноса сосудов соответственно, следовательно, патент [1] не порочит новизну полезной модели по оспариваемому патенту.

Далее в своем отзыве патентообладатель отмечает то, что решение по оспариваемому патенту по пункту 2 формулы также соответствует

условию патентоспособности "новизна", поскольку признак "ручка установлена внутри радиального выступа" не известен из патента [1].

Кроме того, по мнению патентообладателя, "признаки пункта 5 формулы оспариваемой полезной модели являются идентифицируемыми и обеспечивают достижение технического результата, в связи с этим они не должны исключаться из формулы при ее анализе, а тот факт, что они не известны из уровня техники, свидетельствует о том, что полезная модель по пункту 5 отвечает условию новизны".

На основании доводов, представленных в отзыве, патентообладатель делает вывод о соответствии полезной модели по патенту № 65485 соответствует условию новизны и следовательно патент должен быть оставлен в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки ее патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее - Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

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 (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом 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.

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.

В соответствии с подпунктом (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 (технических результатов).

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 подпункта (2) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая

ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункта (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

При рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично (пункт 4.9 Правил ППС).

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности существенных признаков, содержащихся в приведенной выше формуле полезной модели.

Задачей оспариваемой полезной модели, как указано в описании (стр. 1) является создание приспособления для переноса сосудов. Технический результат заключается в обеспечении возможности удобного переноса нескольких сосудов небольшой емкости в одной руке.

В качестве наиболее близкого аналога оспариваемой полезной модели в возражении указана "пластиковая крышка для металлической банки с напитком" по патенту на полезную модель [1].

В патентном документе [1] (см. чертежи, описание и формулу) раскрыто средство (крышка) для сосудов (для металлической банки, содержащей верхний завальцованный край), выполненное с возможностью установки на сосуд посредством защелкивания (выполненное с возможностью защелкивания на завальцованным крае банки), содержащее кольцевую ручку (захватное средство в виде кольца), шарнирно установленную на корпусе крышки (шарнирно соединенным с крышкой).

Известное из патента [1] решение позволяет с удобством носить в руке банку с напитком, введя палец в захватное кольцо крышки, защелкнутой на крышке.

Из патентного документа [1] также известна металлическая банка с напитком (сосуд), имеющая верх с завальцованным краем, причем указанный верх защищен пластиковой крышкой, описанной выше.

Таким образом, известному средству, описанному в источнике информации [1], присущи все существенные признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, следовательно охраняемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона).

Сравнительный анализ признаков, содержащихся в зависимых пунктах 2, 3, 4 и 6 формулы оспариваемой полезной модели с признаками, присущими решению, раскрытыму в источнике [1], показал, что известному из источника [1] решению присущи все приведенные в указанных зависимых пунктах формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки. (см. описание, а также fig 1, 6, п.1 и 4 формулы).

В отношении признаков зависимых пунктов 5 и 8 формулы оспариваемой полезной модели установлено, что указанные признаки не являются существенными, поскольку не влияют на указанный технический результат. Наличие отверстия "на торце корпуса" (по пункту 5) или "наличие отверстия на верхней поверхности банки" (по пункту 7) не влияет на функционирование устройств – "приспособление для переноса сосудов" (по пункту 5) и "сосуда" (по пункту 7) и реализацию их назначения. Кроме того, в описании не раскрыта причинно-следственная связь между наличием на корпусе отверстия и указанным техническим результатом.

Таким образом, известному средству, описанному в источнике информации [1], присущи все *существенные* признаки зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Принимая во внимание вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели согласно пункту 4.9. Правил ППС.

Патентообладателем по результатам рассмотрения возражения в Палату по патентным спорам 21.01.2009 было представлено особое мнение.

Доводы, представленные в указанной корреспонденции касаются признаков зависимого пункта 5 формулы оспариваемой полезной модели и по своей сути повторяют доводы, приведенные патентообладателем в отзыве, были учтены коллегией палаты по патентным спорам и проанализированы в настоящем решении.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.05.2008 и признать патент Российской Федерации на полезную модель № 65485 недействительным полностью.**