

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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» 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 «ПАТЕНТУС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №160261, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №160261 на полезную модель «Контейнер» выдан по заявке №2014151022/12 с приоритетом от 16.12.2014 на имя Мосунова Андрея Леонидовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Контейнер, включающий емкость, содержащую выполненную из полиэтилентерефталата или полиэтилена низкого давления боковую стенку и ручку, боковая стенка выполнена с углублением для ручки, размеры одного из участков которого вдоль оси, параллельной продольной оси емкости, меньше соответствующих размеров его внутренней части, отличающийся тем, что наружная поверхность ручки выполнена заподлицо с наружной поверхностью боковой стенки или находится внутри тела вращения, ограниченного наружной поверхностью боковой стенки, или выступает за его пределы, при этом стенки углубления в местах их касания с ручкой выполнены утолщенными».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентных документах: RU 59021, опубл. 10.12.2006 (далее – [1]), US 4964522, опубл. 23.10.1990 (далее - [2]) и US 5560506, опубл. 01.10.1996 (далее – [3]).

При этом, в возражении подчеркнута, что альтернативные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие расположение ручки относительно стенки контейнера: заподлицо с ней или ручка утоплена внутрь контейнера или ручка выступает наружу контейнера, являются несущественными. Кроме того, в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту «не содержится какой-либо информации о причинно-следственной связи» альтернативных признаков, касающихся выбора материала для изготовления контейнера: «полиэтилентерефталат» или «полиэтилен низкого давления» с техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «утолщение» нельзя считать ясным, т.к. не может быть установлено точное местоположение утолщенного участка. В возражении подчеркнута, что «ни формула полезной модели, ни ее описание не свидетельствуют о существенности какого-либо конкретного расположения «утолщения»».

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (16.12.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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.

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.

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

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является дата, указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту, отражено в родовом понятии формулы – контейнер, который в соответствии с описанием к упомянутому патенту предназначен для транспортирования и хранения жидкости.

Из патентного документа [3] (см. описание: колонку 7; фиг. 18 и 19 графических материалов) известен контейнер, представляющий собой емкость (12) для жидкостей с ручкой (2). Емкость (12) выполнена из пластика, пригодного для выдувания. Боковая стенка емкости (12) выполнена с углублением для ручки, размеры одного из участков которого вдоль оси, параллельной продольной оси емкости, меньше соответствующих размеров его внутренней части. Наружная поверхность ручки выступает за пределы наружной поверхности стенки (первый альтернативный признак, характеризующий расположение ручки на контейнере), при этом стенки углубления в местах их касания с ручкой выполнены утолщенными.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от решения по патентному документу [3] заключается в том, что:

- материалом для изготовления контейнера является полиэтилентерефталат или полиэтилен низкого давления;

- ручка может быть выполнена заподлицо с наружной поверхностью боковой стенки контейнера (второй альтернативный признак, характеризующий расположение ручки на контейнере) или находится внутри тела вращения, ограниченного наружной поверхностью боковой стенки, т.е. ручка утоплена внутрь контейнера (третий альтернативный признак, характеризующий расположение ручки на контейнере).

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту «техническим результатом полезной модели является увеличение срока эксплуатации и улучшение эксплуатационных характеристик».

Относительно технического решения, указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога, в упомянутом описании отмечено, что «он обладает низким сроком эксплуатации, вызванным недостаточно жестким креплением ручки к емкости, а также неудобен в эксплуатации».

При этом, как отмечено в описании к оспариваемому патенту данный недостаток решается следующим образом: «благодаря утолщению m стенки углубления 4 в месте касания с ручкой 3 (утолщение m больше толщины боковой стенки n) разрушения стенки углубления 4 посредством ее деформации при переносе контейнера посредством ручки 3 не происходит. В результате этого увеличивается срок эксплуатации, улучшаются эксплуатационные характеристики контейнера».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение срока эксплуатации и улучшение эксплуатационных характеристик контейнера по оспариваемому патенту находится в прямой зависимости с упрочнением стенки контейнера, в том месте, где крепится ручка. Следовательно, указанные результаты достигаются за счет выполнения стенки контейнера, в местах крепления ручки, утолщенной.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что альтернативные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выбора материала (полиэтилентерефталат или полиэтилен низкого давления) для изготовления контейнера, а также альтернативные признаки, характеризующие расположение ручки на контейнере (ручка может быть выполнена заподлицо с наружной поверхностью боковой стенки контейнера или утоплена в тело контейнера), являются несущественными, поскольку в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения о причинно-следственной связи данных признаков ни с одним из указанных выше технических результатов.

Что касается доводов возражения о том, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «утолщение» нельзя считать ясным, т.к. не

может быть установлено точное местоположение утолщенного участка, то с ними согласиться нельзя.

Так, в соответствии с формулой, описанием и графическими материалами к оспариваемому патенту ясно, что стенка контейнера выполнена утолщенной в том месте, где к ней крепится ручка. При этом, как было отмечено выше, признаки, характеризующие утолщение стенки контейнера на участке, где она соприкасается с ручкой, известны из технического решения по патентному документу [3].

Таким образом, из патентного документа [3] известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

С учетом, сделанного выше вывода, источники информации [1] и [2] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №160261 признать недействительным полностью.