

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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» (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 "Версия-Центр" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.05.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 156603, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 156603 на полезную модель «Металлический сборно-разборный контейнер» выдан по заявке № 2015126489/12 с приоритетом от 02.07.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВэллДан" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Металлический сборно-разборный контейнер, содержащий прямоугольное днище и четыре вертикальные боковые стенки, при этом прямоугольное днище выполнено из плоского металлического листа, в нижней части которого по всему периметру приварен пустотелый прямоугольный металлический профиль, который представляет из себя прямоугольный каркас с двумя длинными и двумя короткими сторонами, кроме того, внутри

металлического каркаса приварены распорки, выполненные из прямоугольного металлического профиля и имеющие то же сечение, что и сам прямоугольный каркас, и расположенные параллельно относительно коротким сторонам, которые разделяют на небольшие одинаковые прямоугольные секции, в каждой отдельной секции приварены множество распорок, которые выполнены из прямоугольного металлического профиля и имеют меньшее сечение относительно прямоугольного каркаса, и расположенные перпендикулярно относительно коротким сторонам и распоркам каркаса, при этом каждый край металлического листа днища не доходит до края прямоугольного каркаса днища на толщину каждой стенки и, таким образом, образует углубление на толщину листа металла, в каждом углу между швами прямоугольного каркаса приварены ножки, которые имеют прямоугольную форму и выполнены из пустотелого профиля, в нижней части которых приварены прямоугольные металлические плоские площадки, одна сторона из которых имеет небольшой выступ, кроме того, в каждом углу боковых сторон прямоугольного каркаса приварен уголок, половина или большая часть которого выходит за пределы высоты прямоугольного каркаса, вертикальные боковые стенки контейнера включают две короткие и две длинные стороны стенок, каждая стенка выполнена из плоского металлического листа, к внешней стороне которого по всему периметру приварен пустотелый прямоугольный металлический профиль, который представляет из себя прямоугольный каркас, внутри прямоугольного каркаса приварена распорка, выполненная из прямоугольного металлического профиля и имеет то же сечение, что и сам прямоугольный каркас стенки, и расположенная перпендикулярно относительно нижней и верхней частей прямоугольного каркаса стенки, в нижней части каждой стороны короткой стенки содержатся петли, которые фиксируются крепежными элементами к днищу контейнера, при этом с каждой стороны боковой длинной стенки прямоугольного каркаса в углу верхней части приварен уголок-фиксатор, половина или большая часть которого выходит за пределы высоты стенок, каждый уголок-фиксатор

содержит одно отверстие для фиксации коротких сторон стенок с помощью болта и гайки, кроме того по верхнему краю узкой стороны каркаса в каждом углу приварен усилитель крепежа.»

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 полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение данного мнения в возражении отмечается, что описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержит примеров осуществления полезной модели. При этом, по мнению лица, подавшее возражение, из имеющегося «... описания процессов сборки и разборки ... совершенно не понятно, как в работе контейнера участвуют ... указанные в формуле существенные признаки ...». Согласно возражению «... в описании не указана причинно-следственная связь между этими признаками и декларируемым в заявке техническим результатом ...». Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что «... вместо чертежей ... в документах заявки представлены лишь три фотографии, на которых не видно большинства указанных в формуле существенных признаков полезной модели ...».

Таким образом, согласно возражению, «... описание не раскрывает сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. Это обстоятельство усугубляется отсутствием в заявке должным образом оформленных графических материалов, а также большим количеством орфографических ошибок ...».

В возражении приведены примеры признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не могут быть осуществлены специалистом в данной области техники.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2018, поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, возражение не содержит обоснованных доводов, опровергающих то, что формальная экспертиза заявки и экспертиза заявки по существу были проведены в соответствии с установленными требованиями. При этом, согласно отзыву на возражение, факт прохождения экспертизы по существу подтверждает, что полезная модель по оспариваемому патенту была проверена на предмет достаточности раскрытия ее сущности в документах заявки, т.е. соответствует данному требованию.

Патентообладатель также отмечает, что «... оспариваемая полезная модель, ее сущность является достаточно простой, в силу чего имеющееся описание вместе с представленными иллюстративными материалами являются достаточными для понимания «технической сути» устройства и осуществления оспариваемой полезной модели специалистом в данной области техники ...».

Кроме того, патентообладатель считает необоснованным довод возражения об отсутствии причинно-следственной связи между признаками полезной модели по оспариваемому патенту и указанным в ее описании техническим результатом.

Дополнительно в возражении отмечается, что «... указанные подателем возражения ошибки, неопределенные понятия не являются таковыми ... То, что подателю возражения непонятны признаки, не свидетельствует об их неопределенности ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (02.07.2015), правовая база для оценки соответствия полезной модели по

указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпунктам 1 и 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. 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 соответствии с пунктом 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе описания "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпунктам 1-4 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. 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. Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для

достижения указанного заявителем технического результата. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, сущности полезной модели, показал следующее.

В возражении правомерно обращается внимание на то, что формула полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя признаки, выраженные таким образом, что они не могут быть осуществлены специалистом в данной области техники, ознакомленным со сведениями, раскрытыми в материалах заявки, по которой был выдан данный патент.

В частности, для специалиста не ясно, как могут быть осуществлены, например, следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- «... в каждом углу между швами прямоугольного каркаса приварены ножки ...»;
- «... вертикальные боковые стенки контейнера включают две короткие и две длинные стороны стенок ...»;
- «... с каждой стороны боковой длинной стенки прямоугольного каркаса в углу верхней части приварен уголок-фиксатор ...».

Из анализа описания и графических материалов, содержащихся в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, следует, что предложенный металлический контейнер состоит из днища прямоугольной формы, к которому присоединены две короткие и две длинные прямоугольные

вертикальные стенки. При этом каждый из данных элементов контейнера оснащен прямоугольным каркасом, соответственно имеющим две длинные и две короткие стороны, который получен путем сварки из металлического профиля.

Однако, сведения, приведенные в упомянутых материалах заявки, не позволяют специалисту понять, каким образом можно осуществить сварку прямоугольного каркаса из металлического профиля для того, чтобы образовать в его углах такое количество швов, чтобы между ними имелась возможность установки ножек.

Также упомянутые сведения не дают однозначного понимания и того, как должен быть осуществлен признак «... вертикальные боковые стенки контейнера включают две короткие и две длинные стороны стенок ...», т.к. согласно данным сведениям стороны каждой из боковых стенок имеют прямоугольную форму, а из упомянутого признака следует, что боковые стенки должны иметь стенки с короткими и длинными сторонами.

В отношении признака «... с каждой стороны боковой длинной стенки прямоугольного каркаса в углу верхней части приварен уголок-фиксатор ...» нужно отметить, что согласно ему у прямоугольного каркаса имеется боковая длинная стенка, обладающая несколькими сторонами. Однако, материалы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не дают понимания того, где у прямоугольного каркаса находятся боковые стенки. Напротив, согласно данным материалам, каждая из боковых стенок контейнера оснащена каркасом.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержится каких-либо сведений, раскрывающих возможность осуществления упомянутых признаков предложенной полезной модели. При этом на фотографиях предложенного контейнера, приведенных в графических материалах данной заявки, они также не визуализируются. Дополнительно нужно отметить, что невозможность осуществления данных признаков также

указывает и на неочевидность для специалиста их влияния на заявленный технический результат.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, подтверждающие, что документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели по оспариваемому патенту с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 и пункт 2 статьи 1390 Кодекса).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2018, было высказано мнение о том, что вышеизложенный вывод обусловлен наличием в формуле полезной модели технических и орфографических ошибок. При этом данное заседание было перенесено по ходатайству представителя патентообладателя для их устранения. Однако, до следующего заседания, состоявшегося 04.10.2018, от патентообладателя поступило (27.08.2018) заявление, в котором он выразил отказ от внесения исправлений в формулу полезной модели.

Что же касается доводов отзыва на возражения о том, что выдаче оспариваемого патента предшествовала формальная экспертиза и экспертиза по существу, а также о том, что техническая сущность полезной модели «является достаточно простой», то данные доводы не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 156603 признать недействительным полностью.