

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» (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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.03.2018 возражение ООО «Уралпак» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 146658, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 146658 на полезную модель «Загрузочное устройство-вставка емкости для сбора отходов, преимущественно медицинских» по заявке № 2013158979/13 с приоритетом от 30.12.2013 выдан на имя ЗАО «ПКФ «Медфарм». По данным государственного реестра 28.07.2017 состоялась регистрация перехода исключительного права без заключения договора РП0007424 о переходе исключительного права ООО «ПКФ «Медфарм» (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«1. Загрузочная вставка емкости для сбора отходов, преимущественно медицинских, содержащая вставляемый в отверстие, выполненное в крышке или корпусе емкости для сбора отходов,

цилиндрический корпус с наружной резьбой, бортом на его конце, предназначенным для упора в наружную поверхность стенки или крышки емкости, и перегородкой, частично перекрывающей его полость, втулку с внутренней резьбой для навинчивания на цилиндрический корпус и бортом на ее конце для упора во внутреннюю поверхность стенки или крышки емкости и откидную крышку, соединенную с цилиндрическим корпусом или его бортом и перекрывающую его полость.

2. Загрузочная вставка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка выполнена с вырезами, пазами или отверстиями для снятия игл с использованных медицинских шприцев».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих документов:

- Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2001г., стр. 24, 102, 433, 473, 830, 869, 893 (далее – [1]);

- Патентный документ RU 121160 U1, опубликованный 20.10.2012 (далее – [2]);

- Патентный документ RU 2438951 C1, опубликованный 10.01.2012 (далее – [3]);

- Патентный документ US 2987216, опубликованный 06.06.1961 (далее – [4]);

- Патентный документ CZ 15611 U1, опубликованный 18.07.2005 (далее – [5]).

- Патентный документ RU 2434799 C1, опубликованный 27.11.2011 (далее – [6]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки независимого пункта формулы полезной модели, характеризующие область применения

устройства, а также признаки, касающиеся наличия отверстия в крышке или корпусе емкости для сбора отходов, наличия перегородки, частично перекрывающей полость цилиндрического корпуса, и откидной крышки, соединенной с цилиндрическим корпусом, не являются существенными, поскольку не влияют на возможность достижения технического результата (1), заключающегося в обеспечении универсальности загрузочного устройства.

Также в возражении отмечено, что указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат (2), заключающийся в упрощении конструкции загрузочного устройства не является объективно проявляющимся, а технический результат (3), заключающийся в расширении арсенала загрузочных устройств, не связан с заявленным загрузочным устройством, а касается расширения арсенала емкостей для сбора отходов, в связи с чем указанные технические результаты (2) и (3) не должны быть приняты во внимание.

В связи с этим, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту характеризуется следующей совокупностью существенных признаков, достаточной для достижения технического результата (1):

«Загрузочная вставка емкости, содержащая цилиндрический корпус с наружной резьбой, бортом на его конце, предназначенным для упора в наружную поверхность емкости, втулку с внутренней резьбой для навинчивания на цилиндрический корпус и бортом на ее конце для упора во внутреннюю поверхность емкости и крышку, перекрывающую полость цилиндрического корпуса».

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [4] известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из патентных документов [5] и [6].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 19.04.2018 был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве патентообладатель отмечает, что все признаки полезной модели, приведенные в формуле полезной модели, являются существенными для достижения технического результата и, что решения, описанные в патентных документах [4]-[6] не содержат всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем устройство по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (30.12.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. 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 подпунктом 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с пунктом 4.7 Правил ППС лица, участвующие в рассмотрении возражения, вправе представить свое особое мнение в

письменном виде на заседании коллегии или в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания коллегии.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении указывается, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [4].

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что технический результат (2) не является объективно проявляющимся, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между признаками формулы полезной модели и указанным техническим результатом. Также не усматривается какого-либо существенного упрощения конструкции, выражающегося в уменьшении количества составных деталей заявленного устройства, упрощении технологии их изготовления или способа крепления друг с другом в сравнении с решением по патентному документу [4].

Также можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что технический результат (3) не связан с выполнением заявленного грузочного устройства, поскольку касается расширения арсенала емкостей для сбора отходов, что подтверждают сведения, приведенные в описании к оспариваемому патенту, где указано, что «заявляемая вставка расширяет арсенал емкостей для сбора отходов, т.к. позволяет использовать в качестве емкостей для сбора отходов любые емкости, соответствующие требованиям, устанавливаемым с учетом вида и класса отходов».

С учетом изложенного при оценке существенности признаков, указанных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, может быть принят во внимание только технический результат (1), заключающийся в создании универсального устройства, использование которого возможно для любого типа и размера емкостей, с целью формирования загрузочного элемента.

Признаки независимого пункта формулы полезной модели «для сбора отходов, преимущественно медицинских» характеризуют область использования емкости, для которой применяется загрузочная вставка, и не связаны с конструктивным выполнением самой загрузочной вставки. Кроме того, термин «преимущественно» подразумевает возможность использования загрузочной вставки для сбора любых отходов, а не только медицинских, а указание конкретной области использования напротив ограничивает универсальность устройства.

Признаки, относящиеся к наличию отверстия в крышке или корпусе емкости, характеризуют конструкцию самой емкости и определяют местоположение загрузочной вставки на емкости, т.е. не связаны с конструктивным выполнением загрузочной вставки.

Наличие перегородки, частично перекрывающей полость цилиндрического корпуса, согласно описанию оспариваемого патента связано с возможностью удаления игл с использованных шприцев в случае, если перегородка выполнена с вырезами, пазами и отверстиями. При этом данные признаки в формуле не отражены и согласно описанию оспариваемого патента такое выполнение перегородки актуально только при использовании загрузочной вставки в емкостях для сбора медицинских отходов, что, как указано выше, не является единственной областью использования емкостей.

Функция перегородки в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели (без указания на наличие каких-либо вырезов и отверстий), не определена в описании к оспариваемому патенту и наличие

данной перегородки, в том числе и рельефной, не влияет на возможность установки загрузочной вставки на любые емкости, т.е. не влияет на универсальность загрузочной вставки.

Наличие соединения крышки с цилиндрическим корпусом, вследствие чего крышка становится откидной, согласно описанию оспариваемого патента исключает возможность утери крышки и также не влияет на возможность установки загрузочной вставки на любые емкости.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что вышеуказанные признаки не являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в создании универсального устройства, использование которого возможно для любого типа и размера емкостей, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Следовательно, совокупностью существенных признаков для достижения технического результата (1) является следующая совокупность:

«Загрузочная вставка емкости, содержащая цилиндрический корпус с наружной резьбой, бортом на его конце, предназначенным для упора в наружную поверхность емкости, втулку с внутренней резьбой для навинчивания на цилиндрический корпус и бортом на ее конце для упора во внутреннюю поверхность емкости и крышку, перекрывающую полость цилиндрического корпуса».

Из патентного документа [4] известна загрузочная вставка (14) емкости (12), содержащей загрязняющий материал (отходы). Вставка (14) содержит вставляемый в отверстие (13) емкости (12) цилиндрический (в виде кольца) корпус (15) с наружной резьбой. Вставка (14) содержит контактный элемент (17) с внутренней резьбой для совмещения с цилиндрическим корпусом (15) путем их навинчивания. Корпус (15) содержит на конце борт (16), который упирается через прокладку (22) и

верхнюю часть элемента (17) в выступающую наверх (т.е. наружную) поверхность емкости (12). Элемент (17) содержит борт на конце для упора во внутреннюю поверхность емкости (12). Устройство содержит съемную крышку (18), перекрывающую полость цилиндрического корпуса (15) (см. кол. 1, строки 7-9, 18-22, кол. 1, строка 69-кол. 2, строка 29, кол. 2, строки 47-53, фиг. 1, 3).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что вышеуказанной загрузочной вставке, раскрытой в патентном документе [4], присущи все существенные признаки, изложенные независимо в пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что элемент (17) является частью емкости, а не вставки 14, обращаем внимание, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту нет указания на то, какой характер носит связь втулки с емкостью, является ли она съемной или жестко прикреплена к стенке емкости. В формуле есть только указание на то, что втулка и корпус являются разъемными, навинчиваются друг на друга посредством резьбового соединения и что они имеют борта для упора в поверхности стенки или крышки емкости, как и в решении, описанном в патентном документе [4].

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что вставка, описанная в патентном документе [4], не является универсальной, поскольку может использоваться только с контейнером определенной конструкции, следует отметить, что в патентном документе [4] отсутствует какое-либо указание на то, что загрузочная вставка может использоваться только для стандартных контейнеров стандартных размеров. Напротив, в патентном документе [4] указано, что емкостью могут быть контейнеры различных видов (т.е. из различных материалов и различных размеров). При этом составные части вставки могут изготавливаться и поставляться отдельно от емкости (см. кол. 1, строки 7-17, кол. 1, строка 68-кол. 2, строка 12).

Из вышеизложенного следует, что описанная в патентном документе [4] загрузочная вставка является универсальной, поскольку может быть использована для контейнеров и емкостей различного вида и формироваться непосредственно на месте. При этом вставку, как и в решении по оспариваемому патенту, жестко закрепляют в отверстии емкости и соединяют с корпусом посредством резьбового соединения, что повышает ее надежность.

Довод патентообладателя, касающийся того, что вставка, описанная в патентном документе [4], в собранном виде не позволяет осуществить загрузку чего-либо, не объективен, поскольку в патентном документе [4] указано на возможность заполнения контейнера через установленную в нем вставку (см. кол. 2, строки 54-58).

Кроме того, согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту откидная крышка должна перекрывать полость корпуса, что очевидно в собранном виде также не позволит осуществить загрузку емкости.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что полезная модель по оспариваемому патенту в объеме независимого пункта формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что, как уже указано выше, признаки указанного пункта не являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в создании универсального устройства, поскольку направлены на обеспечение возможности снятия игл с использованных шприцев только при сборе медицинских отходов, что не относится к задаче, направленной на установку загрузочного устройства на любой тип емкостей.

Таким образом, внесение вышеуказанных признаков зависимого пункта в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту не изменило бы сделанный выше вывод.

Ввиду сделанного выше вывода патентные документы [5] и [6] не рассматривались.

В отношении источников информации [1]-[3], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее.

Источник информации [1] представляет собой Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2001г., поясняет сущность терминов «универсальный», «тип», «образец», «упрощенный», «арсенал», «откидной», «фланец», «втулка», и приведен для сведения.

Патентные документы [2] и [3] представляют собой источники информации, приведенные в описании к оспариваемому патенту в разделе «уровень техники», при этом они не используются для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту и приведены к сведению.

В корреспонденции, поступившей 16.05.2018, патентообладатель представил особое мнение, в котором привел доводы технического характера и доводы, связанные с процедурой проведения заседания коллегии.

При этом обращаем внимание патентообладателя на то, что данная корреспонденция подписана Б.К. Гимадиевым, который не принимал участие в заседаниях коллегии 23.04.2018 и 11.05.2018.

В отношении доводов технического характера сообщаем, что они были рассмотрены в данном заключении выше.

В отношении довода, касающегося отсутствия возможности достаточного времени для ознакомления с материалами возражения, сообщаем, что патентообладатель был ознакомлен с материалами возражения и представил отзыв на возражение до даты проведения

заседания коллегии. При этом на обоих заседаниях коллегии присутствовал представитель патентообладателя (Г.Н. Шахова), уполномоченный доверенностью, от которого не поступало каких-либо ходатайств о переносе даты заседания коллегии, мотивированных недостатком времени для подготовки отзыва на возражение.

Что касается довода о необоснованном переносе даты заседания коллегии, то следует отметить, что согласно пункту 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе коллегии в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. При этом перенос даты заседания коллегии был вызван необходимостью ознакомления членов коллегии с отзывом на возражение, который стал доступен для ознакомления в день заседания коллегии.

В отношении довода о смене состава коллегии сообщаем, что состав коллегии был утвержден до начала первого заседания коллегии 23.04.2018 и в последующем не менялся.

Таким образом, доводы, изложенные в особом мнении, поступившем 16.05.2018, не являются обоснованными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №146658 признать недействительным полностью.