

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 «Ригла» и ПАО «Отисифарм» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.05.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2500008, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2500008 на изобретение «Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов» выдан по заявке №2012135437/28 с приоритетом от 20.08.2012 на имя Максимова Александра Ивановича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов, характеризующийся тем, что он содержит стенку или оболочку, полость и фиксатор, причем стенка или оболочка выполнена в виде границы полости и содержит крышку с периферийным элементом, стойку с опорными элементами, днище, при этом крышка и днище размещены напротив друг друга, а стойка с опорными элементами размещена между днищем и крышкой, причем периферийный элемент размещен в полости и установлен с возможностью взаимодействия с участком поверхности стойки, которая

обращена к полости, а опорные элементы размещены под крышкой и выполнены в виде крайних участков опоры и установлены напротив друг друга, а фиксатор образован опорными элементами и крышкой с периферийным элементом, причем стенка или оболочка выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки с периферийным элементом, которая установлена с возможностью частичного поворота относительно стойки».

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

В возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует из уровня техники.

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 2368929 C1, опубл. 27.09.2009, указан в качестве ближайшего аналога (далее – [1]);
- патентный документ RU 78066, опубл. 16.04.2011 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2361256, опубл. 10.07.2009 (далее – [3]);
- решение Роспатента от 29.03.2016, касающееся результатов рассмотрения возражения ООО «Ригла» (далее – [4]);
- решение Роспатента от 29.03.2016, касающееся результатов рассмотрения возражения Нестера А.С. (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 04.10.2016 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1]

назначением, следовательно, оно не может быть выбрано в качестве ближайшего аналога.

В отзыве отмечено, что признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

«держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов; содержит стенку или оболочку (держатель); полость; фиксаторы; стенка или оболочка выполнена в виде границы полости» не известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Относительно патентного документа [2], в отзыве отмечено: «недопустимо сравнить информацию, имеющую непосредственное отношение к техническому решению в виде устройства, с информацией, имеющей непосредственное отношение к художественно-конструкторскому решению изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющего его внешний вид (дизайн)». Кроме того, в отзыве приведены доводы, которые сводятся к тому, что решение по патентному документу [2] отличается родовым понятием, и, соответственно, назначением от изобретения по оспариваемому патенту. Следовательно, указанный документ [2] не может учитываться при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отзыве подчеркнуто, что устройство по оспариваемому патенту «содержит уникальный фиксатор, образованный опорными элементами и крышкой с периферийным элементом, который конструктивно взаимосвязан с другими элементами устройства в указанном порядке. Стойка обеспечивает взаимное размещение в пространстве элементов фиксатора (опорных элементов и крышки с периферийным элементом) друг относительно друга в установленном положении». При этом данные признаки не известны из источников информации, содержащихся в возражении.

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

С учетом даты подачи заявки (20.08.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс) и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно подпункту (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5 Регламента в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (7) пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту (1) пункта 26.3 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 26.3 Регламента для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Относительно мнения патентообладателя о том, что недопустимо сравнивать решение, относящееся к устройству, с художественно-конструкторским решением изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющим его внешний вид, необходимо отметить следующее.

Патентное законодательство предусматривает возможность включения в уровень техники любых сведений, которые стали общедоступны до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (см. приведенную выше правовую базу).

В отношении доводов отзыва, сводящихся к тому, что патентный документ [2] не может учитываться при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку отличается от последнего назначением, следует отметить, что совпадать с назначением изобретения по оспариваемому патенту должно лишь техническое решение, выбранное в качестве ближайшего аналога (см. процитированные выше пункт 10.7.4.2 Регламента ИЗ и подпункт (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Назначение технического решения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы изобретения – «держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов».

Из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. описание – страницу 9, строки 18-20, 34-38; графические материалы фиг. 1 и 2) известен держатель (4) для метки циферблата настенных стрелочных часов.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение, сведения о котором раскрыты в патентном документе [1].

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что держатель содержит стенку или оболочку, полость и фиксатор. Стенка или оболочка выполнена в виде границы полости. Держатель содержит крышку с периферийным элементом, стойку с опорными элементами и днище. Крышка и днище размещены напротив друг друга. Стойка с опорными элементами размещена между днищем и крышкой. Периферийный элемент размещен в полости и установлен с возможностью взаимодействия с участком поверхности стойки, которая обращена к полости. Опорные элементы размещены под крышкой и выполнены в виде крайних участков опоры и установлены напротив друг друга. Фиксатор образован опорными элементами и крышкой с периферийным элементом. Стенка или оболочка выполнена с возможностью

обеспечения доступа в полость посредством крышки с периферийным элементом, которая установлена с возможностью частичного поворота относительно стойки.

Здесь следует отметить, что для толкования формулы изобретения можно использовать описание и чертежи (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Согласно описанию и графическим материалам к оспариваемому патенту «держатель содержит стенку или оболочку, полость 5 (см. фиг.3, 4) и фиксатор, причем стенка или оболочка выполнена в виде границы полости 5 и содержит крышку 4 (см. фиг.1-4) с периферийным элементом 3, стойку 2 с опорными элементами 6, 7, днище 1. Крышка 4 и днище 1 размещены напротив друг друга. Стойка 2 с опорными элементами 6, 7 размещена между днищем 1 и крышкой 4. Периферийный элемент 3 размещен в полости 5 и установлен с возможность взаимодействия с участком поверхности стойки 2, которая обращена к полости 5. Опорные элементы 6, 7 размещены под крышкой 4 и выполнены в виде крайних участков опоры 2 и установлены напротив друг друга. Фиксатор образован опорными элементами 6, 7 и крышкой 4 с периферийным элементом 3. Стенка или оболочка выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость 5 посредством крышки 4 с периферийным элементом 3, которая установлена с возможностью частичного поворота относительно стойки 2». «На фиг.2 показан держатель совместно с меткой циферблата стрелочных часов (метка показана тонкой линией, но она не входит в состав заявленного объекта). Метка закрепляется между крышкой 4 и опорными элементами 6, 7 и удерживается за счет сил трения. Крышка 4 является гибкой и способна, при вводе метки между крышкой 4 и опорными элементами 6, 7, деформироваться. Периферийный элемент 3 взаимодействует с участком поверхности стойки 2, обращенной в сторону полости 5, и обеспечивает за счет сил трения удержание крышки 4 в требуемом положении».

Процитированные сведения из описания и графические материалы, поясняющие существо изобретения по оспариваемому патенту, позволяют сделать вывод о том, что фиксатор не имеет каких-либо особенностей конструктивного выполнения, а образован опорными элементами и крышкой с периферийным элементом, между которыми метка удерживается за счет сил трения и гибкости крышки.

При этом тот факт, что при введении метки циферблата в зазор между периферийным элементом и крышкой она может удерживаться в данном зазоре, не говорит о том, что в изобретении по оспариваемому патенту имеется конструктивный узел специально созданный для выполнения данной функции.

На основании изложенного можно констатировать, что выявленные выше отличительные признаки формулы оспариваемого патента, описывающие держатель с фиксатором, представляют собой устройство с боковыми стенками, дном и крышкой, т.е. коробку.

Из описания к оспариваемому патенту следует, что изобретение по данному патенту направлено на достижение следующих технических результатов: «упрощение закрепления, замены метки циферблата настенных стрелочных часов относительно держателя, а также обеспечение перемещения закрепленной метки относительно держателя...».

Однако, как было отмечено выше, держатель для метки циферблата настенных часов известен из сведений, содержащихся в патентном документе [1]. При этом, в патентном документе [1] (см. описание, страницу 9, последний абзац) указано, что: «к телу 1, в местах размещения меток циферблата, посредством kleевой композиции может быть закреплен держатель 4 произвольной геометрической формы с формированием сквозной полости 5 (см. фиг.2) между держателем 4 и телом 1», позволяющие реализовать держатель для метки циферблата настенных часов. Далее, в этом же абзаце на странице 9 описания патентного документа [1] отмечено: «держатели 4 могут быть образованы, например, из гибких и упругих резиновых пластин, причем форма и размеры сквозной полости 5, а также держателя 4 обеспечивают

закрепление метки и его удаление из сквозной полости 5. Держатели 4 могут быть любой формы, например, в виде магнитов, и взаимодействовать с металлом хвостовика 2 (бойком). Специалисту в данной области техники, очевидно, что такая конструкция держателей по патентному документу [1] также как и в решении по оспариваемому патенту обеспечивает простое закрепление и замену метки циферблата настенных часов, а соответственно и возможность перемещения закрепленной метки относительно держателя.

Таким образом, упомянутые выше результаты уже достигаются в решении по патентному документу [1].

Здесь следует отметить, что фиксация различных предметов в промежутке между закрывающим элементом и опорными элементами за счет сил трения и гибкости закрывающего элемента широко известна (портфели, рюкзаки и т.п.) и используется в практике повседневной жизни.

Из патентного документа [2] известна коробка, которая содержит стенку, выполненную в виде границы полости. Коробка содержит крышку с периферийным элементом, стойку с опорными элементами и днище. Крышка и днище размещены напротив друг друга. Стойка с опорными элементами размещена между днищем и крышкой. Периферийный элемент размещен в полости и установлен с возможностью взаимодействия с участком поверхности стойки, которая обращена к полости. Опорные элементы размещены под крышкой и выполнены в виде крайних участков опоры и установлены напротив друг друга. Стенка выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки с периферийным элементом, которая установлена с возможностью частичного поворота относительно стойки (перечисленные признаки отчетливо визуализируются на изображениях, представленных в патентном документе [2]).

Относительно, признака формулы изобретения по оспариваемому патенту «оболочка», выраженного через союз «или», следует подчеркнуть, что он также присущ решению по патентному документу [2].

Так, термин «оболочка», имеет несколько толкований, например, слой чего-либо, покрывающий что-либо снаружи; вместилище чего-либо (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», г. Санкт-Петербург 2000 г., стр.679). В связи со сказанным, можно сделать вывод о том, что коробка по патентному документу [2] является оболочкой для помещенных в нее предметов.

Таким образом, в коробке по патентному документу [2], также как и в изобретении по оспариваемому патенту, содержится крышка с периферийным элементом и опорные элементы. С учетом вышеприведенных широко известных сведений, специалисту в данной области техники очевидно, что крышка с периферийным элементом и опорные элементы, при размещении между ними какого-либо предмета, в том числе и метки, могут образовывать фиксатор, удерживающий этот предмет за счет сил трения и гибкости крышки. При этом также очевидна простота закрепления, замены и перемещения удерживаемого предмета, например метки, относительно держателя.

На основании изложенного можно констатировать, что изобретение по оспариваемому патенту, явным образом следует из уровня техники (патентных документов [1] и [2]).

Таким образом, в возражении содержаться доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду сделанного выше вывода, патентный документ [3] и решения Роспатента [4] и [5] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2500008 признать недействительным полностью.