

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 ОАО «Леда-пром» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.09.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 40180, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 40180 на полезную модель «Гроб» выдан по заявке № 2004112319/22 на имя Мера Юрия Александровича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Гроб, содержащий крышку и ящик в форме горизонтально-вытянутого многогранника, имеющего днище, боковые и торцевые стенки, отличающийся тем, что боковые и торцевые стенки ориентированы к днищу под углом 80-100° и закрывают днище по периметру, не доходя до уровня наружной плоскости днища на расстояние, не меньшее, чем (0,05-0,5) толщины днища.

2. Гроб по п.1, отличающийся тем, что на наружной поверхности стенок ящика выполнены продольные канавки или гребни и впадины.

3. Гроб по п.1 или 2, отличающийся тем, что на наружной поверхности стенок крышки выполнены продольные канавки или гребни и впадины.
4. Гроб по п.1, отличающийся тем, что днище имеет форму трапеции или шестиугольника, или восьмиугольника.
5. Гроб по п.4, отличающийся тем, что на наружной поверхности стенок ящика выполнены продольные канавки или гребни и впадины.
6. Гроб по п.4 или 5, отличающийся тем, что на наружной поверхности стенок крышки выполнены продольные канавки или гребни и впадины.
7. Гроб по п.4, отличающийся тем, что имеет форму прямой призмы.
8. Гроб по п.7, отличающийся тем, что на наружной поверхности стенок ящика выполнены продольные канавки или гребни и впадины.
9. Гроб по п.7 или 8, отличающийся тем, что на наружной поверхности стенок крышки выполнены продольные канавки или гребни и впадины».

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

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации:

- патентный документ на промышленный образец № 43995 (далее - [1]);
- патентный документ на полезную модель № 22345 (далее - [2]);
- патентный документ на изобретение № 2072238 (далее - [3]);
- патентный документ на изобретение № 2254848 (далее - [4]).

При этом в возражении отмечено, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «боковые и торцевые стенки закрывают

днище по периметру, не доходя до уровня наружной плоскости днища на расстояние, не меньшее, чем (0,05-0,5) толщины днища» является несущественным, поскольку не влияет на достижение заявленных технических результатов: (упрощение конструкции и повышение удобства при транспортировании), а «расширение ассортимента похоронных принадлежностей» не является техническим результатом.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 20.02.2012 в палату по патентным спорам поступил отзыв по мотивам возражения, где указано, что полезная модель по оспариваемому соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку все ее отличительные признаки являются существенными.

В отзыве отмечено, что признак «боковые и торцевые стенки закрывают днище по периметру, не доходя до уровня наружной плоскости днища на расстояние, не меньшее, чем (0,05-0,5) толщины днища» обеспечивает возможность при транспортировке избежать загрязнения и обивку углов гроба, а гроб имеет простую конструкцию. Кроме того, по мнению патентообладателя, гроб по оспариваемому патенту имеет «некоторый зазор между нижней плоскостью днища и нижней кромкой боковых и торцевых стенок..., что позволяет осуществить быстрое и беспрепятственное перемещение изделия волоком, не боясь повреждения боковых элементов». Патентообладатель считает, что упомянутый признак приводит к упрощению конструкции, поскольку исключается выполнение дополнительных элементов, например, ножек, а необходимое «выполнение выемки по нижним кромкам боковых и торцевых стенок с достаточной точностью для обеспечения их точного сопряжения с внутренней поверхностью днища, не является сложной задачей». В отношении установки боковых и торцевых стенок под различными углами, патентообладатель отмечает, что данный признак

«позволяет выполнять изделия различных форм», включая «особые дизайнерские модели» и обеспечивает «расширение ассортимента похоронных изделий».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.04.2004), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517- I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, представляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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.

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.

Признаки, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Согласно подпункту 1.1 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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.4 Правил ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о рассмотрении в качестве ближайшего аналога технического решения, раскрытого в патентном документе [3].

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [3] известен гроб, содержащий крышку и ящик в форме горизонтально-вытянутого многогранника, имеющего днище, боковые и торцевые стенки. При этом боковые и торцевые стенки закрывают днище по периметру и ориентированы к нему под углом 90°.

Отличием конструкции по оспариваемому патенту от конструкции, известной из патентного документа [3], является то, что боковые и торцевые стенки не доходят до уровня наружной плоскости днища на расстояние,

составляющее не менее, чем 0,05-0,5 от толщины днища, а также то, что боковые и торцевые стенки ориентирование к днищу под углом в диапазонах 80 - 89° и 91-100°.

Признак, касающийся расположения стенок гроба таким образом, что они «не доходят до уровня наружной плоскости днища на расстояние, составляющее не менее, чем 0,05-0,5 от толщины днища» не позволяет судить о расстоянии между наружной плоскостью днища и нижней частью стенок, поскольку не оговорена толщина днища. Так, если, например, толщина днища составляет 10мм, торцевая стенка не доходит до уровня наружной плоскости днища на расстояние $X=0,05 H$, где H - толщина днища, величина X будет составлять 0,5 мм, то есть лежать в пределах конструктивной погрешности при производстве изделия.

В качестве технических результатов от реализации полезной модели по оспариваемому патенту в описании (см. стр. 1) к данному патенту указано: расширение ассортимента похоронных принадлежностей и создание простой конструкции, удобной при транспортировке.

Согласно процитированному выше подпункту 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, «расширение ассортимента похоронных принадлежностей» определенного вида является задачей, а результат в этом случае заключается в реализации назначения. При этом, упомянутые выше отличительные признаки не влияют на возможность реализации назначения изделия по оспариваемому патенту, так как назначение уже достигается признаками ограничительной части формулы по оспариваемому патенту.

В отношении результата «создание простой конструкции» целесообразно отметить следующее. Конструкция гроба по оспариваемому патенту у которого боковые и торцевые стенки ориентированы к днищу под углом, отличным от 90° таким образом, что они не доходят до уровня наружной плоскости днища является более сложной, чем конструкция гроба

по патентному документу [3]. Так, в изделии по оспариваемому патенту при ориентации боковых стенок по отношению к днищу под углом больше или меньше 90° , возникает необходимость выполнения боковых стенок dna скошенными для предотвращения возникновения щели между днищем и стенками, в то время как сопряжение стенок и днища под прямым углом (изделие по патенту [3]) исключает такую необходимость. То есть, самой простой конструкцией, несомненно, является конструкция со сторонами, ориентированными под прямыми углами. Кроме того, в изделии по оспариваемому патенту для устранения возможного перекоса между днищем и стенками требуются дополнительные элементы, например, «выполнение выемки по нижним кромкам боковых и торцевых стенок для обеспечения их точного сопряжения с внутренней поверхностью днища», а в изделии по патентному документу [3] в этих элементах нет необходимости.

Таким образом, признаки, отличающие техническое решение по оспариваемому патенту от технического решения, известного из патентного документа [3] не являются существенными, с точки зрения возможности достижения упрощения конструкции.

В отношении удобства при транспортировке необходимо отметить следующее. Наличие или отсутствие зазора не влияет на «удобство транспортировки» изделия к месту захоронения тела. Гроб с телом обычно перемещают либо на транспортном средстве, либо переносят вручную. Исходя из иллюстраций к оспариваемому патенту, изделие снабжено ручками, которые служат для переноски. То есть, обсуждаемый отличительный признак не является существенным для удобства при транспортировке.

Признак, касающийся определенного угла (больше или меньше 90°) сопряжения стенок и днища также не влияет на удобство при транспортировке. Напротив, скошенные стенки будут доставлять неудобства (в частности, место для постановки гроба, например, в транспорте сложнее

найти для скошенных углов, чем для изделия с прямыми углами, а при переноске вручную гроб с прямыми стенками, также будет более удобен, чем со скошенными). Возможность обеспечения удобства транспортировки уже достигается конструкцией с углами между днищем и стенками в 90°.

Если обратиться к описанию оспариваемого патента, то речь идет о перемещении гроба «волоком». Однако, сведения о том, что «при перемещении изделия волоком, опора целиком осуществляется на днище, в связи с чем, углы ящика не загрязняются и не обиваются...» (описание к оспариваемому патенту) и о том, что данный признак позволяет «осуществить быстрое и беспрепятственное перемещение изделия волоком, не боясь повреждения боковых элементов» (отзыв патентообладателя), являются декларативными, поскольку возможность загрязнения и сбивания углов ящика будет зависеть от свойств грунта, по которому изделие перемещают «волоком». То есть, это может быть как мягкий и неглубокий грунт, перемещение по которому нанесет незначительные повреждения по углам конструкции, так и глубокий твердый грунт, перемещение по которому, в свою очередь, причинит большие повреждения (сбивание и загрязнения как углов, так и стенок конструкции). Кроме того, при ударе, например, о камни, которые могут иметь место в любом грунте, нижний узкий конец стенки может отломаться, а при постановке изделия на землю, нижние кромки как боковых, так и торцевых стенок окажутся в контакте с землей и так же будут загрязняться.

На основании изложенного, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности указанных выше признаков. При этом все существенные признаки известны из патентного документа [3] (см. выше).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии представителем патентообладателя было подано ходатайство с просьбой рассмотреть скорректированную формулу полезной модели по оспариваемому патенту, в которой признаки зависимого пункта 4 формулы, а именно «днище имеет форму трапеции или шестиугольника, или восьмиугольника» включены в независимый пункт 1 формулы.

Однако, включение данных признаков в формулу не может устранить причины, послужившие основанием для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна», поскольку данные признаки не являются существенными, а отражают лишь дизайнерскую идею, не влияющую на упомянутые результаты. В описании к оспариваемому патенту также отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между формой конструкции и техническими результатами, приведенными в описании к оспариваемому патенту.

Ввиду сделанного вывода, анализ патентных документов [1], [2], [4] не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 40180 признать недействительным полностью