

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Общества с ограниченной ответственностью "Росгигиена СПб" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.08.2016 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2380023, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2380023 на группу изобретений «Распределитель туалетной бумаги, в который помещен рулон, рулон туалетной бумаги и распределитель», обладателем исключительных прав на которую является ЭсСиЭй ТИШЬЮ ФРАНС, Франция (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2007104376/12 с приоритетом от 30.07.2004 со следующей формулой:

«1. Распределитель туалетной бумаги, включающий корпус (6) с помещенным в него рулоном (3) бумажной ленты (2), которая имеет надрезы (4), поперечные ленте (2) и определяющие прямоугольные листы бумаги (5), ширина которых (I) является поперечной, а длина (L) продольной, при этом корпус (6) содержит трубку (9) с распределительным отверстием (10) для отматывания бумажной ленты (2), характеризующийся тем, что трубка (9) и рулон бумаги (3) скомпонованы таким образом, чтобы листы бумаги (5) отматывались один за другим и

выходили из отверстия трубки (9) с уменьшенным смятием, при этом ширина (I) листа (5) выполнена в пределах между 125 и 180 мм, а отношение ширины (I) листа (5) к длине (L) находится между 0,45 и 1, предпочтительно между 0,5 и 0,65, для обеспечения оптимального потребления бумаги.

2. Распределитель по п.1, в котором разматывание осуществляется из центра рулона (3).

3. Распределитель по п.1, в котором трубка (9) имеет форму усеченного конуса, ее отверстие малого диаметра является распределительным отверстием (10), расположенным на наружном конце трубки (9) по отношению к корпусу (6).

4. Распределитель по п.1, в котором корпус (6) закреплен на опоре (7), при этом ось рулона (3) перпендикулярна упомянутой опоре (7).

5. Распределитель по п.1, в котором ширина (I) листов (5) находится в пределах между 135 и 150 мм.

6. Распределитель по п.5, в котором диаметр распределительного отверстия (10) трубки (9) находится в пределах между 6 и 8 мм, предпочтительно равен 7 мм.

7. Распределитель по п.5, в котором степень перфорации надрезов (4) ленты (2) находится в пределах между 12 и 30%, предпочтительно между 14 и 20%.

8. Распределитель по п.5, в котором отношение силы вытягивания туалетной бумаги из трубки (9) к силе разрыва язычков, удерживающих вместе два смежных листа (5) ленты (2), выше 1, предпочтительно между 1,1 и 2.

9. Распределитель по п.5, в котором туалетная бумага представляет собой бумагу из одного или двух слоев целлюлозной ваты, причем масса квадратного метра каждого слоя в граммах находится в интервале 14-30 г/м², предпочтительно 15-20 г/м².

10. Рулон туалетной бумаги для распределителя по любому из пп.1-9, который имеет надрезы (4), поперечные ленте (2), определяющие прямоугольные листы бумаги (5), ширина которых (I) является поперечной, а длина (L) продольной, ширина (I) листа (5) находится в пределах между 125 и 180 мм, и отношение ширины (I) листа (5) к длине (L) листа находится в пределах между 0,45 и 1, предпочтительно между 0,5 и 0,65.

11. Рулон по п.10, в котором ширина (I) листов (5) находится в пределах между 135 и 150 мм.

12. Рулон по п.10, в котором степень перфорации надрезов (4) ленты (2) находится в пределах между 12 и 30%, предпочтительно между 14 и 20%.

13. Рулон по п.10, в котором туалетная бумага представляет собой двухслойную бумагу из целлюлозной ваты, причем масса квадратного метра каждого слоя в граммах находится в интервале 14-30 г/м², предпочтительно 15-20 г/м².

14. Распределитель туалетной бумаги, состоящий из корпуса (6), выполненного с возможностью вместить рулон (3) бумажной ленты (2), ширина которой находится в пределах между 125 и 180 мм, причем корпус (6) включает трубку (9) с распределительным отверстием (10) бумаги (2), трубка (9) имеет форму усеченного конуса, а ее отверстие меньшего диаметра является распределительным отверстием (10) и расположено на наружном конце трубки (9) по отношению к корпусу (6), при этом диаметр распределительного отверстия (10) трубки (9) находится в пределах между 6 и 8 мм, предпочтительно равен 7 мм.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 запатентованной группы

изобретений условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Согласно возражению, независимый пункт 1 вышеприведенной формулы «... выражает техническое решение, в котором отсутствует группа существенных признаков изобретения, без которого техническая реализация заявленного результата и назначения не может быть осуществлена ...».

Кроме того, в возражении отмечается, что признаки ограничительной части независимого пункта 1 вышеприведенной формулы известны из патента США № 6109473 (далее – [1]), а признаки отличительной части данного пункта «... представляют собой выражение задачи изобретения и не влияют на ее реализацию. Данные признаки не существенны ...».

На основании сказанного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что изобретение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, «... не имеет новизны, изобретательского уровня и для него не обеспечено условие промышленной применимости ...».

Целесообразно обратить внимание на то, что в корреспонденции поступившей (19.10.2016) лицо, подавшее возражение отмечает, что «... независимые пункты 10 и 14 не оспариваются ...».

На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2017, лицом, подавшим возражение, было приобщено дополнение к возражению, которое однако содержит лишь выдержки из нормативно-правовой базы.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания

коллегии представил (12.01.2017) отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая, что его доводы не обоснованы.

По мнению патентообладателя, «... в возражении не приведено фактических доказательств несоблюдения ... условий, необходимых для выполнения условия промышленной применимости ...».

Кроме того, в отзыве патентообладателя также обращается внимание на то, что для технического решения по патенту [1] не характерны все признаки изобретения по пункту 1 формулы оспариваемого патента. На основании сказанного патентообладатель считает возражение в части оценки условий патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» необоснованным.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не

соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.2 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил ИЗ 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 пункта 3.2.3 Правил ИЗ название изобретения характеризует его назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

Группе изобретений 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 оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 упомянутой формулы условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Распределитель туалетной бумаги». При этом в описании к оспариваемому патенту поясняется, что заявленное назначение обеспечивается за счет вмещения в корпусе предложенного устройства рулона бумажной ленты для вытирания, которая в необходимом количестве отматывается потребителем путем ее протяжки через распределительное отверстие.

Согласно независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, предложенное изобретение включает в себя все необходимые элементы для реализации распределителя туалетной бумаги, а именно корпус с помещенным в него

рулоном бумажной ленты и распределительное отверстие для отматывания этой ленты.

Учитывая сказанное нельзя согласиться с доводом возражения о невозможности реализации назначения запатентованного устройства, т.к. для специалиста очевидна возможность его реализации в случае осуществления изобретения по признакам пункта 1 вышеприведенной формулы.

Также можно отметить, что нет необходимости в специализированных знаниях для констатации известности из уровня техники средств и методов, позволяющих осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано признаками пункта 1 формулы оспариваемого патента.

В отношении же доводов возражения о наличии в пункте 1 вышеупомянутой формулы несущественных признаков, а также об отсутствии в данном пункте «... существенных признаков изобретения, без которых техническая реализация заявленного результата ... не может быть осуществлена ...», необходимо отметить следующее. Определение существенности признаков изобретения, как и возможности выполнения заявленного технического результата, не является критерием оценки его соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоблюдение хотя бы одного из требований, указанных в подпункте 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ. Следовательно, аргументация возражения не позволяет признать изобретение по пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении же доводов возражения и отзыва патентообладателя,

касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», необходимо отметить следующее.

Патент [1] был опубликован до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

Однако, в материалах патента [1] отсутствуют сведения об известности признаков отличительной части независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. При этом доводы возражения о несущественности этих признаков не могут быть приняты во внимание. Так проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» должна проводиться в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в анализируемом независимом пункте формулы (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 и подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии изобретения по пункту 1 вышеприведенной формулы условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2380023 оставить в силе.