

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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. № 231-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 Михайлова А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 140902, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 140902 на полезную модель «Надувное плавательное средство» выдан по заявке № 2013158977/12 с приоритетом от 05.12.2013 на имя Бескровной Е.А. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Надувное плавательное средство, представляющее собой, надувную емкость, отличающееся тем, что выполнено в виде тороида, изогнутого в форме контура гиперболического параболоида и состоит из, по меньшей мере, одной воздушной камеры.

2. Надувное плавательное средство по п. 1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, одну дополнительную воздушную камеру, закрепленную на верхней части надувного плавательного средства.

3. Надувное плавательное средство по п. 1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, один элемент застежки, закрепленный на, по меньшей мере, одной из передних частей надувного плавательного средства.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 вышеуказанного Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент NL 8900455, опубликован 17.09.1990 (далее – [1]);

- патент US 5692934, опубликован 02.12.1997 (далее – [2]).

В возражении отмечено следующее:

- каждому из решений, известных из патентов [1], [2], присущи все признаки независимого пункта 1, а также признаки зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 03.10.2019 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано:

- полезная модель по оспариваемому патенту не является средством того же назначения, что и решения по патентам [1], [2];

- каждому из решений, известных из патентов [1], [2], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 14.11.2019: удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2019, признать

патент Российской Федерации на полезную модель № 140902 недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 по делу № СИП-145/2020 решение Роспатента от 14.11.2019 было отменено, а на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

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

С учетом даты подачи заявки (05.12.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения

об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 9.4.(2.2) 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно пункту 9.8.(1) Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата.

Согласно пункту 9.8.1.5.(1) Регламента ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Согласно пункту 9.8.1.5.(2) Регламента ПМ изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение полезной модели, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях его выполнения или использования. Если для характеристики полезной модели в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

Согласно пункту 9.8.1.5.(3) Регламента ПМ не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть

признан недействительными 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.

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

Решениями Роспатента от 14.11.2019 (см. стр. 4-5) и Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 по делу № СИП-145/2020 (см. стр. 11 - 13), было установлено, что решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из патента [1] сведений об объекте, которому присущи все признаки этого пункта (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В свою очередь, в отношении признаков зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено в возражении, признаки зависимого пункта 3 этой формулы известны из патента [1].

Что касается признаков зависимого пункта 2 данной формулы, то они являются существенными по отношению к указанному в описании (см. стр. 2 абзац 4) полезной модели по оспариваемому патенту техническому результату, заключающемуся в повышении эксплуатационных свойств надувного плавательного средства и повышении уровня безопасности (см.

стр. 13-15 решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 по делу № СИП-145/2020), и при этом неизвестны из патентов [1], [2].

С учетом изложенного и на основании пункта 4.9 Правил ППС на заседании коллегии, состоявшемся 05.10.2020, патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированную путем включения в независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 2 данной формулы, при этом признаки зависимого пункта 3 остались без изменений.

Данная скорректированная формула по оспариваемому патенту была принята коллегией к рассмотрению.

В свою очередь, на этом заседании коллегии лицо, подавшее возражение, не возражало против внесения в независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, однако возражало против оставления зависимого пункта 3 в этой формуле, мотивируя это тем, что на такой объем прав патентообладатель изначально не претендовал.

С данным мнением лица, подавшего возражение, нельзя согласиться по следующим основаниям.

Признаки зависимых пунктов 2, 3 являются развитием различных частей конструкции (признаков) решения по оспариваемому патенту, приведенных в независимом пункте 1 формулы этого патента, а именно признаки зависимого пункта 2 характеризуют конструктивное дополнение ко всей конструкции этого решения, а признаки зависимого пункта 3 характеризуют наличие элемента в определенной части конструкции данного решения, т.е. указанные признаки характеризуют полезную модель по оспариваемому лишь в частных случаях ее выполнения (см. пункт 9.8.1.5.(1) Регламента ПМ).

Также следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не заменяют и не

исключают какие-либо признаки независимого пункта 1 этой формулы, а также не заменяют и не исключают друг друга по смысловому содержанию (см. пункт 9.8.1.5.(3) Регламента ПМ).

При этом необходимо обратить внимание, что в описании (см. стр. 2 последний абзац) и чертежах (см. фиг. 2) полезной модели по оспариваемому патенту содержатся сведения о таком частном случае реализации полезной модели по этому патенту, который одновременно содержит признаки независимого пункта 1 и признаки зависимых пунктов 2, 3 данной формулы.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что оставление в уточненной формуле полезной модели по оспариваемому патенту зависимого пункта 3 вышеприведенной формулы является правомерным.

Таким образом, патентообладатель устранил причины, по которым оспариваемый патент мог быть признан недействительным полностью (см. 4.9 Правил ППС).

При этом необходимо обратить внимание, что согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса патентоспособность полезной модели в процессе экспертизы не проверялась и, соответственно, информационный поиск для оценки патентоспособности полезной модели также не проводился.

Также следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса такой информационный поиск предусмотрен только при наличии ходатайства от патентообладателя или третьих лиц.

Однако, от патентообладателя и лица, подавшего возражение, в процессе делопроизводства по рассмотрению данного возражения каких-либо ходатайств такого характера не поступало.

Таким образом, правовые основания для проведения дополнительного информационного поиска, предусмотренного пунктом 5.1 Правил ППС, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 140902 признать недействительным частично и выдать новый патент на полезную модель с уточненной формулой, представленной патентообладателем 05.10.2020.

(21) 2013158977/12

(51)МПК

A63B 31/00 (2006.01)

(57)

1. Надувное плавательное средство, представляющее собой, надувную емкость, отличающееся тем, что выполнено в виде тороида, изогнутого в форме контура гиперболического параболоида и состоит из, по меньшей мере, одной воздушной камеры, при этом надувное плавательное средство содержит, по меньшей мере, одну дополнительную воздушную камеру, закрепленную на верхней части надувного плавательного средства.

2. Надувное плавательное средство по п. 1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, один элемент застежки, закрепленный на, по меньшей мере, одной из передних частей надувного плавательного средства.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.