

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, поступившее 08.04.2015 от ООО «Партнер-Энерджи» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 140537, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 140537 на группу полезных моделей «Мультиварка с функцией замеса (варианты)» выдан по заявке № 2013159168/12 с приоритетом от 30.12.2013 на имя ООО "РЕДМОНД" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Мультиварка, включающая в себя крышку, съемную емкость для продуктов, и характеризующаяся тем, что внутри емкости для продуктов находится мешалка.

2. Мультиварка по п.1, отличающаяся тем, что мешалка может быть съемной или несъемной.

3. Мультиварка по п.1, отличающаяся тем, что количество лопастей на мешалке может варьироваться от одной до n.

4. Мультиварка, включающая в себя крышку, съемную емкость для продуктов, характеризующаяся тем, что на внутренней плоскости крышки находится мешалка.

5. Мультиварка по п.4, отличающаяся тем, что мешалка может быть съемной или несъемной.

6. Мультиварка по п.4, отличающаяся тем, что количество лопастей на мешалке может варьироваться от одной до n.

7. Мультиварка, включающая в себя крышку, съемную емкость для продуктов, характеризующаяся тем, что внутри емкости для продуктов и на внутренней плоскости крышки находятся мешалки.

8. Мультиварка по п.7, отличающаяся тем, что мешалки могут быть съемными или несъемными.

9. Мультиварка по п.7, отличающаяся тем, что количество лопастей на мешалках может варьироваться от одной до n.».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент Китая на полезную модель CN 2894560Y, опубл. 02.05.2007 (далее - [1]);

- патент Китая на полезную модель CN 2917478Y, опубл. 04.07.2007 (далее - [2]);

- патент Китая на полезную модель CN 200977061Y, опубл. 21.11.2007 (далее - [3]);

- патент Китая на полезную модель CN 201115598Y, опубл. 17.09.2008 (далее - [4]);

- патент Китая на полезную модель CN 201243930Y, опубл. 27.05.2009 (далее - [5]);

- патент Китая на полезную модель CN 201752339Y, опубл. 02.03.2011 (далее - [6]).

В возражении указано, что

- все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту известны из каждого из патентов [1 – 6];

- все существенные признаки независимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту известны из каждого из патентов [2, 5, 6]

- все существенные признаки независимого пункта 7 формулы по оспариваемому патенту известны из каждого из патентов [1 – 6].

В возражении также указано, что признаки независимого пункта 4 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, «... на внутренней плоскости крышки ...», описывающие месторасположение мешалки, и признаки независимого пункта 7 формулы «...внутри емкости для продуктов и на внутренней плоскости крышки...», описывающие месторасположение мешалок и их количество, являются несущественными для возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

В отношении зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 являются несущественными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого на указанное возражение был представлен 24.12.2015 непосредственно на заседании коллегии.

С отзывом патентообладатель представил:

- перевод патента [1] (далее - [7]);

- перевод патента [2] (далее - [8]);

- перевод патента [3] (далее - [9]);

- перевод патента [4] (далее - [10]);

- перевод патента [5] (далее - [11]);

- перевод патента [6] (далее - [12]).

В отзыве патентообладателя указано на неточности перевода патентов [1 – 6], представленного лицом, подавшим возражение, и отмечено, что раскрытые в

патентах [1 – 6] устройства имеют иное назначение и направлены на достижение иного технического результата, чем устройства, раскрытые в оспариваемом патенте.

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

С учетом даты подачи заявки (30.12.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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 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 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Группе полезных моделей 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 группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патенте [3] описан многофункциональный бытовой кухонный электроприбор, предназначенный для приготовления широкого спектра блюд в автоматическом режиме, то есть мультиварка, включающая в себя крышку (5), съемную емкость для продуктов (23), при этом внутри емкости для продуктов (23) находится мешалка (21) (стр.10, стр.7, фиг.3 – патент [3]).

Перевод [9] патента [3], представленный патентообладателем, подтверждает назначение раскрытого в нем устройства как мультиварки – устройство относится к кухонным агрегатам, предназначенным для автоматической термической обработки продуктов, в частности, жарки овощных и мясных блюд, приготовления омлетов, яичниц, мяса, салатов, варки, тушения, приготовления супов.

На основании изложенного можно констатировать, что из патента [3] известно средство, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Ввиду сделанного вывода анализ патентов [1, 2, 4 - 6] для пункта 1 формулы оспариваемого патента не проводился.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

В зависимых пунктах 2 и 3 формулы по оспариваемому патенту содержатся признаки, не являющиеся существенными с точки зрения возможности достижения приведенного в описании к указанному патенту технического результата – «оптимизация процесса приготовления блюд за счет быстрого и лёгкого их приготовления». В описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, подтверждающих возможность получения указанного технического результата посредством признаков зависимых пунктов 2 и/или 3 формулы оспариваемого патента, вследствие чего отсутствует причинно-следственная связь между признаками зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента и указанным техническим результатом.

В отношении независимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту следует отметить, что в каждом из патентов [2, 5, 6] описан многофункциональный бытовой кухонный электроприбор, предназначенный для приготовления широкого спектра блюд в автоматическом режиме, то есть мультиварка, что подтверждается представленными патентообладателем переводом [8] патента [2], переводом [11] патента [5] и переводом [12] патента [6].

При этом ни в одном из патентов [2, 5, 6] не содержится признаков "... на внутренней плоскости крышки находится мешалка ...", описывающих местонахождение мешалки.

В доводах лица, подавшего возражение, декларативно указано на несущественность признаков "... на внутренней плоскости крышки находится мешалка ..." и не содержится анализа причинно-следственной связи между указанными признаками и заявленным техническим результатом.

В то же время можно согласиться с доводами патентообладателя, что для приготовления блюд, не требующих перемешивания, перемещение нагретого воздуха посредством мешалки, расположенной на внутренней плоскости крышки будет способствовать оптимизации процесса приготовления за счет уменьшения времени приготовления блюда.

В отношении независимого пункта 7 формулы по оспариваемому патенту следует отметить, что в каждом из патентов [1 – 6] описан многофункциональный бытовой кухонный электроприбор, предназначенный для приготовления широкого спектра блюд в автоматическом режиме, то есть мультиварка, что подтверждается представленными патентообладателем переводами [7 – 12] указанных патентов.

При этом ни в одном из патентов [1 – 6] не выявлено признаков "... внутри емкости для продуктов и на внутренней плоскости крышки находятся мешалки ...", описывающих количество мешалок и их местонахождение.

В доводах лица, подавшего возражение, указано, что заявленный в оспариваемом патенте результат может достигаться с использованием одной мешалки, расположенной внутри чаши для продуктов, и что из описания оспариваемого патента не следует причинно-следственная связь между наличием двух мешалок и достигаемым результатом, а также между расположением одной из них на плоскости крышки мультиварки, на основании чего сделан вывод, что указанные признаки не являются существенными и не должны учитываться при проведении анализа патентоспособности.

Патентообладатель обосновал существенность признаков "... внутри емкости для продуктов и на внутренней плоскости крышки находятся мешалки ..." возможностью включения двух мешалок в разных режимах, с разными скоростями и в разных направлениях, что объективно влияет на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата.

Учитывая тот факт, что возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», а также то, что формула оспариваемого патента содержит независимые пункты 4 и 7, и в возражении не представлено источников информации, позволяющих сделать вывод о несоответствии указанных пунктов условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, патентообладателю, в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС, была предоставлена возможность скорректировать формулу полезной модели.

Скорректированная формула полезной модели была представлена патентообладателем 29.01.2016.

Анализ скорректированной формулы полезной модели показал, что независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не исключен, а дополнен признаками зависимых пунктов 2 и 3 формулы, анализ которых приведен выше. При этом патентообладатель не привел каких-либо доводов о существенности признаков, включенных в независимый пункт 1 скорректированной формулы.

Таким образом, патентообладатель не устранил причины, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

Кроме этого, внесенные в формулу полезной модели оспариваемого патента изменения нарушают требования пункта 9.8.1.5.(3) Регламента ПМ, где указано, что 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.

Каждый из независимых пунктов 1 и 3 скорректированной формулы полезной модели содержит признаки «... съемная мешалка ...», а независимый пункт 5 – «... съемные мешалки ...». При этом подчиненные им, соответственно, зависимые пункты 2, 4 и 6 содержат признаки «... мешалка может быть несъемной» и «...мешалки могут быть несъемными», которые заменяют признаки соответствующих независимых пунктов формулы.

От патентообладателя в соответствии пунктом 4.7 Правил ППС 02.02.2016 поступило особое мнение. Приведенные в нем доводы технического характера повторяют доводы отзыва и проанализированы в заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 140537 признать недействительным полностью.