

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 29.12.2010 от ООО «Сэйф Кеп» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №88341, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №88341 на полезную модель «Ручка для бутылки» выдан по заявке №2009123884/22 с приоритетом от 22.06.2009 на имя ООО «ПластБизнес» и Тарханов Валерий Геннадьевич (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Ручка для бутылки, включающая базовое кольцо и петлеобразную ручку, соединенную с внешней поверхностью базового кольца симметрично относительно ее оси симметрии, проходящей через центр базового кольца, причем внутренняя поверхность базового кольца снабжена лепестками, каждый из которых расположен под углом к внутренней поверхности названного базового кольца и с зазором относительно каждого соседнего лепестка, и которые совместно образуют внутреннюю стенку в форме усеченного конуса, ось симметрии которой проходит через центр базового кольца, отличающаяся тем, что лепестки и зазоры внутренней стенки

расположены таким образом, что ось ее симметрии не совпадает с осью симметрии петлеобразной ручки.

2. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что ось симметрии внутренней стенки повернута относительно оси симметрии петлеобразной ручки таким образом, что на уровне мест соединения петлеобразной ручки с базовым кольцом лепестки и зазоры внутренней стенки располагаются несимметрично относительно оси симметрии петлеобразной ручки.

3. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что петлеобразная ручка выполнена трапециевидальной формы, причем меньшим основанием трапеции она соединена с внешней поверхностью базового кольца.

4. Ручка для бутылки по п. 3, отличающаяся тем, что большее основание трапеции выполнено фигурным в форме трех последовательно расположенных дуг окружностей, сопряженных между собой по окружностям.

5. Ручка для бутылки по п. 3, отличающаяся тем, что большее основание трапеции выполнено фигурным в форме двух последовательно расположенных дуг окружностей, сопряженных между собой по окружности.

6. Ручка для бутылки по п. 3, отличающаяся тем, что большее основание трапеции выполнено прямым.

7. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что петлеобразная ручка выполнена с ребром жесткости, расположенным по наружной поверхности ручки.

8. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что базовое кольцо выполнено с ребром жесткости, расположенным по его наружной поверхности.

9. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что базовое кольцо снабжено вертикальными выступами с наружной стороны, расположенными с противоположной стороны от петлеобразной ручки».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что признак «лепестки и зазоры внутренней стенки расположены таким образом, что ось ее симметрии не совпадает с осью симметрии петлеобразной ручки» является несущественным, поскольку не влияет на достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту: «повышение точности ориентирования ручек при поступлении их в автомат для надевания на горлышки бутылок, и, соответственно, снижения брака при установке ручек на бутылки». По мнению лица, подавшего возражение, ручка для бутылки, охарактеризованная в независимом пункте 1 и зависимом пункте 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известна из патента Российской Федерации на промышленный образец №58496, опубл. 12.04.2005 (далее – [1]). Также в возражении отмечено, что сведения об упомянутой ручке известны из патента Республики Болгария на промышленный образец №5357, опубл. в Официальном бюллетене Патентного ведомства Республики Болгария 30.11.2004 (далее – [2]), и из патента Российской Федерации на полезную модель №10690, опубл. 16.08.1999 (далее – [3]). При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что признаки, изложенные в зависимых пунктах 3-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются несущественными.

Для сведения лицом, подавшим возражение, представлены копии интернет-распечаток со словарными статьями (далее – [4]) и Справочник по математике И.Б. Кожухов, А.А. Прокофьев «Лист», Москва 1999 г., стр.370-373 (далее – [5]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором указано, что решение по

патентному документу [1] относится к «ручке для пластиковой емкости», а родовое понятие полезной модели по оспариваемому патенту: «ручка для бутылки». Патентообладатель отмечает, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения «о преднамеренном выполнении лепестков ассиметрично расположенными». В отзыве также указано, что признаки зависимого пункта 9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту является существенными, поскольку точное ориентирование ручек в автомате для их надевания с использованием фотодетектора, фиксирующего положение лепестков и зазоров в определенном месте ручки, достигается точным ориентированием ручки в ее основной плоскости, для чего и служат специальные выступы снаружи базового кольца.

При этом в возражении приведена уточненная формула полезной модели в следующей редакции:

«1. Ручка для бутылки, включающая базовое кольцо и петлеобразную ручку, соединенную с внешней поверхностью базового кольца симметрично относительно ее оси симметрии, проходящей через центр базового кольца, причем внутренняя поверхность базового кольца снабжена лепестками, каждый из которых расположен под углом к внутренней поверхности названного базового кольца и с зазором относительно каждого соседнего лепестка, и которые совместно образуют внутреннюю стенку в форме усеченного конуса, ось симметрии которой проходит через центр базового кольца, отличающаяся тем, что лепестки и зазоры внутренней стенки расположены таким образом, что ось ее симметрии не совпадает с осью симметрии петлеобразной ручки, при этом базовое кольцо снабжено вертикальными выступами с наружной стороны, расположенными с противоположной стороны от петлеобразной ручки.

2. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что ось симметрии внутренней стенки повернута относительно оси симметрии петлеобразной ручки таким образом, что на уровне мест соединения петлеобразной ручки с

базовым кольцом лепестки и зазоры внутренней стенки располагаются несимметрично относительно оси симметрии петлеобразной ручки.

3. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что петлеобразная ручка выполнена трапецеидальной формы, причем меньшим основанием трапеции она соединена с внешней поверхностью базового кольца.

4. Ручка для бутылки по п. 3, отличающаяся тем, что большее основание трапеции выполнено фигурным в форме трех последовательно расположенных дуг окружностей, сопряженных между собой по окружностям.

5. Ручка для бутылки по п. 3, отличающаяся тем, что большее основание трапеции выполнено фигурным в форме двух последовательно расположенных дуг окружностей, сопряженных между собой по окружности.

6. Ручка для бутылки по п. 3, отличающаяся тем, что большее основание трапеции выполнено прямым.

7. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что петлеобразная ручка выполнена с ребром жесткости, расположенным по наружной поверхности ручки.

8. Ручка для бутылки по п. 1, отличающаяся тем, что базовое кольцо выполнено с ребром жесткости, расположенным по его наружной поверхности».

Представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии был представлен оригинал бюллетеня Республики Болгария.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 подпункту (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. 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 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, 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, содержащихся в формуле, с которой выдан патент.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известна ручка для бутылки, включающая базовое кольцо и петлеобразную ручку, соединенную с внешней поверхностью базового кольца симметрично относительно ее оси симметрии, проходящей через центр базового кольца, причем внутренняя поверхность базового кольца снабжена лепестками, каждый из которых расположен под углом к внутренней поверхности названного базового кольца и с зазором относительно каждого соседнего лепестка, и которые совместно образуют внутреннюю стенку в форме усеченного конуса, ось симметрии которой проходит через центр базового кольца, при этом лепестки и зазоры внутренней стенки расположены таким образом, что ось ее симметрии не совпадает с осью симметрии петлеобразной ручки.

Что касается родового понятия «ручка для бутылки», указанного в

формуле полезной модели по оспариваемому патенту, и родового понятия «ручка для пластиковой емкости», указанного в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту [1], то для специалиста очевидно, что изделие, показанное на изображениях к патенту [1] является ручкой для пластиковых емкостей в виде бутылок.

Таким образом, ручке по патенту [1] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Сравнительный анализ признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и устройства по патентному документу [2] (с учетом оригинала бюллетеня Республики Болгария) показал, что данному устройству также присущи все признаки упомянутого независимого пункта 1.

Из патентного документа [3] не известны следующие признаки независимого пункта 1 формулы «каждый лепесток внутренней поверхности базового кольца расположен под углом к внутренней поверхности названного базового кольца... которые совместно образуют внутреннюю стенку в форме усеченного конуса».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна»

При этом анализ существенности признака «лепестки и зазоры внутренней стенки расположены таким образом, что ось ее симметрии не совпадает с осью симметрии петлеобразной ручки» нецелесообразен ввиду его известности из источников информации [1], [2].

Однако коллегия палаты по патентным спорам согласилась с доводами патентообладателя, касающимися существенности признаков зависимого пункта 9 формулы оспариваемого патента «базовое кольцо снабжено вертикальными выступами с наружной стороны, расположенными с

противоположной стороны от петлеобразной ручки».

Так, в соответствии с описанием оспариваемого патента технический результат заключается в «повышении точности ориентирования ручек при поступлении их в автомат для надевания на горлышки бутылок, и, соответственно, снижении брака при установке ручек на бутылки». При этом в данном описании указано, что вертикальные выступы с внешней стороны базового кольца предназначены для контакта ручек между собой. Таким образом, производится правильная ориентация всего потока ручек на конвейере, и автомату не требуется заново настраивать детектор на каждую ручку. То есть наличие упомянутых выступов повышает точность ориентирования ручек при поступлении их в автомат.

В соответствии с указанным выше, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным предложить патентообладателю уточнить формулу полезной модели по оспариваемому патенту (см. процитированный выше пункт 4.9 Правил ППС).

К рассмотрению была принята уточненная формула, содержащаяся в отзыве на возражение. Анализ уточненной формулы показал, что в возражении не содержится аргументов, касающихся несоответствия охарактеризованной в указанной формуле полезной модели условиям патентоспособности.

В особом мнении, представленном лицом, подавшим возражение, указано, что выступы выполнены только с одной стороны базового кольца, и соответственно не могут контактировать между собой при движении по конвейеру. По мнению лица, подавшего возражение, наличие выступов и отсутствие ребер жесткости будет приводить к нарушению контакта между ручками, и они будут разворачиваться. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что вертикальные выступы предназначены «исключительно для предотвращения «наползания» и «сцепления» ребрами жесткости отдельных изделий».

В отношении доводов, представленных в особом мнении, необходимо отметить, что в возражении не было представлено каких-либо обоснований несущественности признаков, касающихся наличия вертикальных выступов с наружной стороны базового кольца, при этом существенность данных признаков подробно проанализирована выше.

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

удовлетворить возражение от 29.12.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №88341 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой полезной модели, представленной на заседании коллегии.