

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18 декабря 2006 №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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТД «Третий кран» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №197210, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №197210 «Корпус аквавендингового аппарата» выдан по заявке №2019132397 с приоритетом от 11.10.2019 на имя Вяткина Вячеслава Владимировича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Камера налива воды аквавендингового аппарата, содержащая установленный внутри камеры налива в ее верхней части штуцер для подачи воды в тару покупателя, отличающаяся тем, что она содержит поворотный стол, установленный внутри камеры и выполненный с возможностью его произвольной установки путем соответствующего поворота либо в

горизонтальное положение, при котором на этот стол может быть поставлена меньшая тара покупателя с подведением горлышка этой тары под указанный штуцер, либо в вертикальное положение, при котором большая тара может быть поставлена на днище камеры с подведением горлышка этой тары под указанный штуцер.

2. Камера по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена дверью, выполненной из монолитного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в возражении представлен патентный документ AU 201001075 A4, опуб. 11.11.2010 (далее [1]).

В возражении отмечено, что из патентного документа [1] известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. Также возражение содержит доводы о том, что технический результат, достигаемый техническим решением по патентному документу [1], является таким же, что и в оспариваемом патенте, а именно – адаптированность камеры налива к таре покупателя при разных вертикальных габаритах этой тары.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 29.06.2021 представил отзыв по мотивам возражения.

Патентообладатель скорректировал формулу полезной модели, включив в независимый пункт 1 признаки зависимого пункта 2 вышеприведенной формулы. При этом, в отзыве отмечено, что такой дополнительный отличительный признак «находится в очевидной причинно-следственной связи с техническим результатом, который отражен в описании полезной модели и заключается в том, что наличие двери и такое выполнение двери увеличивает срок службы как данной двери, так и тех надписей, рекламных материалов и

инструкций, которые расположены на противоположной боковой грани (задней стенке) камеры 2 с внутренней стороны этой стенки».

От лица, подавшего возражение, 13.08.2021 поступили пояснения на отзыв, в которых отмечено, что в уточненной патентообладателем формуле полезной модели содержится две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение собственного технического результата, и не обеспечивает достижение общего технического результата. При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что совокупность существенных признаков, влияющих на технический результат, заключающийся в адаптированности камеры налива к таре покупателя при разных вертикальных габаритах этой тары, известна из патентного документа [1]. Также лицом, подавшим возражение, отмечена известность совокупности существенных признаков, влияющих на технический результат, заключающийся в увеличении срока службы двери и защиты от ультрафиолетового излучения, из патентного документа RU 106114 U1, опуб. 10.07.2011 (далее [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (11.10.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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

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 отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими

параметрами. Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты.

Согласно подпункту 1а) пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, может включать несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, но при этом совокупность всех существенных признаков полезной модели обеспечивает достижение одного или нескольких общих технических результатов. Общий технический результат в этом случае не должен являться суммой результатов, каждый из которых представляет собой явление, свойство, технический эффект, проявляемые отдельной совокупностью существенных признаков.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны. Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

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

Патентные документы [1] и [2] имеют дату публикации до даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патентные документы [1] и [2] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия

полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом техническое решение, отраженное в патентном документе [1], относится к аквавендинговому аппарату, т.е. к средству того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] является аналогом технического решения по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [1] (абзацы [0011], [0015], фиг. 1-2) известна камера (7) налива воды аквавендингового аппарата (5). Камера (7) налива воды содержит внутри в ее верхней части штуцер (9) для подачи воды в тару покупателя (13). При этом внутри камеры (7) налива воды установлен поворотный стол (19), выполненный с возможностью его произвольной установки путем соответствующего поворота на шарнирах (21) либо в горизонтальное положение, при котором на этот стол может быть поставлена меньшая тара (13) покупателя с подведением горлышка этой тары под указанный штуцер (9), либо в вертикальное положение, при котором большая тара (13) может быть поставлена на днище камеры (7) с подведением горлышка этой тары под указанный штуцер (9).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (патентный документ [1]) об известности технического решения, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

Относительно признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что камера снабжена дверью, выполненной из монолитного поликарбоната, защищенного от

ультрафиолетового излучения, являются несущественными относительно технического результата, заключающегося в адаптированности камеры к вертикальному габариту тары благодаря возможности устанавливать тару либо на стол, либо на днище камеры в зависимости от вертикального габарита тары при одновременном исключении необходимости крепления тары, установленной в камере, за ее горлышко (см. описание страница 2 строки 37-42). Данный вывод основан на том, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит сведений о причинно-следственной связи между данными признаками и указанным техническим результатом. При этом указанный результат достигается признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и техническим решением по патентному документу [1] (см. абзац [0015]).

Патентообладатель согласно пункту 40 Правил ППС вместе отзывом представил уточненную формулу, в которой признаки зависимого пункта 2 перенес в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, как отмечено выше, такая корректировка формулы оспариваемого патента не изменит сделанный выше вывод относительно технического результата, касающегося адаптированности камеры к вертикальному габариту тары.

Однако, можно согласиться с патентообладателем, что в описании оспариваемого патента (страница 3 строка 47 – страница 4 строка 6) содержится второй технический результат, заключающийся в увеличении срока службы двери и надписей, рекламных материалов, за счет защиты от ультрафиолетового излучения.

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражения, что в уточненной патентообладателем формуле полезной модели содержится две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение собственного технического результата, и не обеспечивает достижение общего технического результата.

Согласно пункту 35 Требований ПМ и информации, содержащейся в описании оспариваемого патента, относительно второго технического результата совокупность существенных признаков будет иметь следующий вид: камера снабжена дверью, выполненной из монолитного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения.

При этом, из патентного документа [2] (страница 3 описания второй снизу абзац, страница 4 описания второй снизу абзац, формула, фиг.3) известно техническое решение, содержащее камеру (1), снабженную дверью (9) из монолитного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения. В известном техническом решении достигается такой же технический результат за счет защиты двери и целевой продукции за ней от ультрафиолетового излучения.

Следовательно, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в том числе и в объеме уточненной формулы.

Таким образом, патентообладатель воспользовался своим правом на корректировку формулы, предусмотренную пунктом 40 Правил ППС, однако, такая корректировка не изменяет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №197210 признать недействительным полностью.