

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное ООО «Фонте Аква» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 25.06.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 105904, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105904 на полезную модель «Пробка для бутылки» выдан по заявке № 2011110146/12 с приоритетом от 17.03.2011 на имя Чарнецкого А.В. и переуступлен ООО «Лидкэп» в соответствии с договором об отчуждении исключительного права № 130095 от 28.08.2013 (далее - патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Пробка для бутылки, содержащая боковую стенку, торцевую стенку и перегородку, причем торцевая стенка выполнена в виде диска с первой внешней поверхностью и первой внутренней поверхностью, в торцевой стенке выполнено отверстие, соосное торцевой стенке, торцевая стенка по периметру соединена с одним из краев боковой стенки, выполненной цилиндрической, боковая стенка выполнена с обеспечением возможности фиксации на горловине бутылки, при этом первая внутренняя поверхность обращена в сторону боковой стенки, перегородка присоединена к торцевой стенке со стороны первой внутренней поверхности с

обеспечением перекрытия отверстия, отличающаяся тем, что перегородка выполнена из пленки.

2. Пробка для бутылки по п.1, отличающаяся тем, что торцевая стенка дополнена первым выступом, выполненным кольцевым, первый выступ одним из краев присоединен к торцевой стенке со стороны первой внутренней поверхности по периметру отверстия, а перегородка присоединена к первому выступу со стороны первого выступа, противоположной первой ».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из каждого из патентов: US 5240131, опубликованного 31.08.1993 (далее – [1]) и US 6513668, опубликованного 04.02.2003 (далее – [2]).

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки зависимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными. При этом данные признаки также присущи решению по патенту [2].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (17.03.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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), 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, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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.

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.

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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным

полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известно укупорочное средство для бутылки, выполненное в виде пробки (см. абз. 13 на с. 5 перевода и фиг. 1 графических материалов к патенту [1]). Известная пробка содержит боковую стенку, торцевую стенку и перегородку 14 из пленки. Торцевая стенка выполнена в виде диска с первой внешней поверхностью и первой внутренней поверхностью, в торцевой стенке выполнено отверстие 13, соосное торцевой стенке, торцевая стенка по периметру соединена с одним из краев боковой стенки, выполненной цилиндрической, боковая стенка выполнена с обеспечением возможности фиксации на горловине бутылки J, при этом первая внутренняя поверхность обращена в сторону боковой стенки, перегородка 14 присоединена к торцевой стенке со стороны первой внутренней поверхности с обеспечением перекрытия отверстия (см. п.1 формулы, абз. 9 на с. 2, абз. 15 на с. 5, абз. 1-3 на с. 6 перевода и фиг. 1 - 4 графических материалов к патенту [1]).

Техническое решение по патенту [1] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента

несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (2.2.) пункта 9.4. Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ патента [2], дополнительно приведенного в возражении для обоснования несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

В отношении зависимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту целесообразно отметить следующие.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки зависимого пункта – выполнение на торцевой стенке кольцевого выступа являются несущественными.

Действительно, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь указанного признака с приведенным в данном описании техническим результатом – снижение материалоемкости (см. абз. 10 на с.2 описания к оспариваемому патенту). При этом очевидно, что наличие дополнительного элемента – выступа может привести только к увеличению материалоемкости пробки.

Что касается представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам уточненной формулы полезной модели, то необходимо отметить, что данная формула не может быть принята.

Так, процитированный выше пункт 4.9 Правил ППС предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако представленная формула включает два независимых пункта. Причем первый независимый пункт скорректирован путем включения признаков из описания оспариваемого патента, а второй независимый пункт отсутствовал в формуле, с которой был выдан патент. Данные обстоятельства приводят не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту. При этом положения абзаца 3 пункта 4.9 Правил ППС принимаются с учетом положений пункта 1 статьи 1378 Кодекса, согласно которому

внесение исправлений и уточнений в документы заявки допустимо до принятия решения по заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 105904 признать недействительным полностью.