

**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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Таарыева Александра Александровича (далее – заявитель), поступившее 23.03.2023 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.10.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021130352/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021130352/11 на выдачу патента на изобретение «Бутылочный конструктор» была подана заявителем 18.11.2020. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Бутылочный - конструктор, содержащий пластиковые бутылки с корпусом, плечиками, горлышком, с наружной винтовой нарезкой и с донным заглублением, отличающаяся тем, что комплект разноцветных, пластиковых бутылок с квадратным поперечным сечением, состоит из трех частей, первая часть содержит бутылки с центральными продольными выемками на одних

сторонах бутылок и с краевыми скосами внутрь, а на других противоположных продольных, сторонах подобных бутылок, выполнены центральные продольные пластинчатые выступы с краевыми скосами наружу, при этом, пластинчатые выступы при соединении подобных бутылок входят в выемки аналогичных бутылок, а скосы пластинчатых выступов входят в скосы выемок, вторая часть комплекта бутылок содержит закрепленные в заглублениях донных поверхностей крышки этих бутылок, третья часть комплекта бутылок выполнена с наличием всех, выше указанных, признаков первой и второй частей бутылок и, кроме того, бутылки могут быть как пустыми, так и заполненными просеянным, отожженным песком».

При вынесении решения Роспатента от 20.10.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- US 2009/0045157 A1, опубл. 19.02.2009 (далее – [1]);
- US 2017/0217634 A1, опубл. 03.08.2017 (далее – [2]);
- Статья: «Песок для детский песочниц», архивировано на web.archive.org 19.12.2019.

<https://web.archive.org/web/20191229235156/https://werton.ru/pesok/dlya-pesochnic> (далее – [3]).

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

В своем возражении заявитель указывает, что техническое решение по источнику информации [1], указанное в решении Роспатента в качестве прототипа, не может выполнить своих функций, ввиду отсутствия в донной части отверстия и пробки для его закрытия при хранении воды или сыпучих веществ.

В связи с чем, по мнению заявителя, данное решение считается неработоспособным и его нельзя противопоставлять другим изобретениям.

Заявитель указывает, что в процессе проведения экспертизы по существу им была представлена уточненная формула, при этом экспертом не было проведено патентной экспертизы по второму объекту формулы: Способу использования бутылочного конструктора.

Также заявитель указывает, что заявленное изобретение содержит 26 признаков, что, по его мнению, говорит о невозможности считать заявленное изобретение явным образом, следующим из уровня техники.

Заявитель также приводит доводы о том, что американская заявка не может считаться прототипом и быть противопоставлена чему-либо по причине несоответствия критерию патентоспособности - промышленной применимости и своей неработоспособности.

Изучив материалы дела заявки и возражения, заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.11.2020), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает

любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть

документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1] - [2] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

При этом источник информации [3] представляет собой сведения из сети интернет, размещенные на Веб-сайте <https://werton.ru>. При этом следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachine ([Web.archive.org](http://Web.archive.org)) сведения, содержащиеся в нем, были общедоступны до даты приоритета заявленного изобретения.

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер.

Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Следовательно, сведения, известные из источника информации [3], могут быть также включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, для оценки его патентоспособности (см. пункт 12 Порядка), так как представленные в данном источнике информации [3] сведения были размещены 19.12.2019, то есть до даты (10.11.2022) приоритета заявленного изобретения.

Согласно сведениям, указанным в описании, заявленное изобретение относится к областям: строительства малых форм объектов, сфере экологии, а также к области отдыха, развлечений, игровых элементов.

Источник информации [1] раскрывает конструкцию, представляющую собой соединенные между собой бутылки, применяемую для вторичного использования и служащую для возведения конструкций (см. описание абз. [0006-0008]), то есть техническое решение по источнику информации [1] относится к средствам того же назначения, что и техническое решение по независимому пункту 1 формулы заявленного изобретения.

Следует отметить, что согласно определению термина «конструктор», раскрытому в толковом словаре Ожегова (Москва: ООО «А ТЕМП», 2006. - Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградов) конструктор – это набор деталей для конструирования.

При этом конструкционные материалы, см. Политехнический словарь, глав. ред. А.Ю. Ишлинский, Москва, из. “Советская энциклопедия”, 1989 г. стр. 241) – это материалы, применяемые для изготовления конструкций, воспринимаемых силовую нагрузку.

Таким образом, с учетом возможности объединения использованных бутылок в единую конструкцию за счет их соединения можно сделать вывод, что специалисту в данной области конструирования очевидна возможность использования однотипных средств (бутылок) имеющих элементы скрепления между собой, выполненные на основании общих правил конструирования, для возведения любых строительных конструкций, а признак охарактеризованный термином «конструктор» также присущ техническому решению, раскрытому в источнике информации [1].

Следует отметить, что признаки, описывающие использование в комплекте трех частей, характеризуют разделение используемых бутылок на три типа:

- первый: содержит бутылки с центральными продольными выемками на одних сторонах бутылок и с краевыми скосами внутрь, а на других

противоположных продольных, сторонах подобных бутылок, выполнены центральные продольные пластинчатые выступы с краевыми скосами наружу;

- второй: содержит закрепленные в заглублениях донных поверхностей крышки этих бутылок;

- третий: с наличием всех, выше указанных, признаков первой и второй частей бутылок и, кроме того, бутылки могут быть как пустыми, так и заполненными просеянным, отожженным песком.

Бутылочный конструктор по источнику информации [1], содержит пластиковые бутылки с корпусом, плечиками, горлышком, с наружной винтовой нарезкой и с донным заглублением, при этом комплект бутылочного конструктора, состоящего из пластиковых бутылок (первый тип бутылок), включающий бутылки с центральными продольными выемками на одних сторонах бутылок и с краевыми скосами внутрь, а на других противоположных продольных, сторонах подобных бутылок, выполнены центральные продольные пластинчатые выступы с краевыми скосами наружу, при этом пластинчатые выступы при соединении подобных бутылок входят в выемки аналогичных бутылок, а скосы пластинчатых выступов входят в скосы выемок, также бутылки могут быть пустыми.

Отличие изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного изобретения от технического решения, раскрытоого в источнике информации [1] заключается в том, что комплект пластиковых бутылок выполнен разноцветным с квадратным поперечным сечением, при этом вторая часть комплекта (второй тип бутылок) бутылочного конструктора, состоящего из бутылок, содержит закрепленные в заглублениях донных поверхностей крышки этих бутылок, третья часть (третий тип бутылок) комплекта бутылочного конструктора, состоящего из бутылок, выполнена с наличием всех, выше указанных, признаков первой и второй частей бутылок, а также тем, что бутылки могут быть заполненными просеянным, отожженным песком.

В соответствии с описанием к заявке, предложенное изобретение позволяет обеспечить достижение заявленного технического результата,

заключающегося в расширении функций использования пластиковой бутылки за счет создания комплекта бутылок для проведения строительных работ с использованием пластиковых бутылок, организации досуга детей на детской площадке путем построения автономных участков, детских домиков, а также снижение объема пластиковой тары в отходах.

Необходимо отметить, что в описании заявленного изобретения отсутствуют сведения, подтверждающие существенность вышеуказанных отличительных признаков для заявленного технического результата. При этом специалисту в данном уровне техники, очевидно, что выполнение бутылки с центральными продольными выемками на одних сторонах бутылок и с краевыми скосами внутрь, а на других противоположных продольных, сторонах подобных бутылок, выполнение центральных продольных пластинчатых выступов с краевыми скосами наружу, входящих в выемки аналогичных бутылок и скосов пластинчатых выступов входящих в скосы выемок, позволит использовать пластиковую тару как материал вторичного использования для возведения строений, как и в патентном документе [1] (в том числе для детских площадок).

Таким образом, подтверждения известности влияния вышеуказанных отличительных признаков на технический результат не требуется (см. пункт 81 Правил).

При этом из уровня техники известно техническое решение, раскрытое в источнике информации [2] (см. 0001], [0004]-[0007], формула, реферат), описывающее комплект пластиковых разноцветных бутылок с квадратным поперечным сечением, включающий (второй тип бутылок) комплект бутылок, содержащий закрепленные в заглублениях донных поверхностей крышки этих бутылок и (третий тип бутылок) комплект бутылок, выполненный с наличием всех, признаков первой и второй частей бутылок, а также тем, что бутылки могут быть заполненными просеянным песком.

Важно отметить, что в источнике информации [2] раскрыто выполнение на трех сторонах бутылки центральных продольных выемок с краевыми скосами внутрь, с наличием на одной из противоположных сторон бутылки

продольного пластинчатого выступа с краевыми скосами наружу, при этом дополнение данной бутылки выступами по двум и более сторонам, противоположным выемкам, явно следует для специалиста из уровня техники, например из источника информации [1] (см. пункт 77 Правил).

При этом по сравнению с [1], где в бутылках объединены признаки первого типа и второго типа, заявленное изобретение основано в этой части на исключении какой-либо части средства (первого типа бутылок или второго типа бутылок) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции (указанные бутылки имеют меньше возможностей для их соединения с другими бутылками) и достижением при этом обычного для такого исключения результата, например, упрощения конструкции указанных бутылок. При этом следует отметить, что применение в конструкторах блоков из бутылок различной формы, известно из патентного документа [2] (абзац [0095]).

Здесь необходимо отметить, что, использование отожжённого песка известно из источника информации [3].

Таким образом, в связи с отсутствием причинно-следственной связи вышеуказанных признаков заявленного решения с достигаемым им техническим результатом, а также с учетом известности всех вышеуказанных признаков, заявленное решение для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов заявителя о невозможности реализации назначения технического решения, раскрытоого в источнике информации [1] следует отметить, что проверка соответствия заявленного решения всем условиям патентоспособности не предусматривает в себе оценки решений, раскрытых в предшествующем уровне техники. При этом проверка изобретательского уровня заявленного изобретения была осуществлена в решении Роспатента в соответствии с процитированным выше пунктом 76 Правил.

Исходя из этого можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2023, решение Роспатента от 20.10.2022 оставить в силе.**