

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 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Вяткина Вячеслава Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.05.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №206753, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №206753 «Вендинговый автомат по розливу пищевой жидкости» выдан по заявке №2021118902 с приоритетом от 28.06.2021. Обладателями исключительного права на данный патент являются Овчинников Кирилл Юрьевич и Нода Александр Сергеевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Вендинговый автомат по розливу пищевой жидкости, содержащий источник пищевой жидкости и источник озона, камеру налива жидкости в

емкость, патрубок для подачи жидкости в емкость через подающий патрубок, патрубок подачи озона в камеру, отличающийся тем, что конец патрубка для подачи озона расположен внутри подающего патрубка и ориентирован сверху вниз в сторону емкости».

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

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении соответствия технического решения по оспариваемому патенту критерию патентоспособности «новизна» сводятся к тому, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе, представленном с материалами возражения.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, был представлен следующий источник информации – патент RU 2753821 С1, опубл. 23.08.2021, выданный по заявке 2020122337, дата приоритета 30.06.2020 (далее - [1]).

Стороны спора в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php>.

Отзыв по мотивам возражения был представлен патентообладателем 12.07.2022.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения. Так, по мнению патентообладателя, в противопоставленном патенте [1] отсутствуют существенные признаки, в частности:

«...конец патрубка для подачи озона расположен внутри подающего патрубка...»;

«...конец патрубка для подачи озона ориентирован сверху вниз в сторону емкости...».

От лица, подавшего возражение, по электронной почте 25.07.2022 поступили дополнения к возражению (продублировано 03.08.2022), содержащие дополнительные доводы, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». С дополнением к возражению был представлен новый источник информации – патент RU 2747230 С1, опубл. 29.04.2021 (далее - [2]), а также копия заявки 2020122337, дата приоритета 30.06.2020, по которой был выдан патент [1]

Также дополнительные материалы содержат анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными, поскольку не направлены на достижение технического результата, указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту – «...упрощение конструкции, повышение надежности путем исключения обратного клапана...».

Патентообладатель, на заседании коллегии 30.08.2022 представил дополнения к отзыву (продублировано 29.09.2022), доводы которого, по существу повторяют доводы отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (28.06.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности

полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 56 Правил ПМ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

Согласно пункту 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

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

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

В отношении существенности признаков формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, указан результат, заключающийся в упрощении конструкции автомата и повышении надежности путем исключения обратного клапана.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Признаки по меньшей мере характеризующие выполнение конца патрубка вендингового автомата для подачи озона, расположенного внутри подающего патрубка и ориентированного сверху вниз в сторону емкости,

находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным выше.

Расположение конца 8 подающего озон патрубка 7 внутри подающего патрубка 6 и ориентирование его сверху вниз в сторону емкости 4, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (см. стр. 3 описания строки 36 – 41), исключает попадание воды в источник озона и позволяет не использовать обратный клапан, устанавливаемый обычно в патрубке 7 подачи озона, что снижает сопротивление подаче озона, повышает надежность устройства, упрощает конструкцию и удешевляет ее на величину стоимости клапана, а также снижает затраты на обслуживание и периодическую замену клапана. Следовательно, за счет выполнения такой конструкции и такого соединения и ориентации конструктивных элементов достигается технический результат, указанный выше.

Таким образом, можно сделать вывод, что причинно-следственная связь упомянутых признаков раскрыта в описании оспариваемого патента, и они направлены на достижение указанного в оспариваемом патенте технического результата, т.е. являются существенными.

Патент [2] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патент [2] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении патента [1] необходимо отметить, что он опубликован 23.08.2021, то есть позже даты приоритета 28.06.2021 оспариваемого патента, однако имеет более ранний приоритет (30.06.2020). Вместе с тем, в соответствии с процитированным выше пунктом 56 Правил ПМ для целей проверки новизны изобретения, заявки на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета, поданные другим заявителем, включаются в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Таким образом, заявка, по которой был выдан патент [1] может быть включена в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технических решений, известных из источников информации [1] – [2], необходимо отметить, что они являются средствами того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из патентного источника [2] известен вендинговый автомат по розливу пищевой жидкости (см. стр. 4 строки 20 – 36), содержащий источник 1 пищевой жидкости и источник 5 озона, камеру 6 налива жидкости в емкость 13, патрубок для подачи жидкости в емкость 13 через подающий патрубок 7, патрубок 9 подачи озона в камеру 6 (см. стр. 4 строки 25 – 45). Конец патрубка для подачи озона расположен внутри подающего патрубка (см. стр. 4 строка 46 – стр. 5 строка 3 «...Подающий патрубок 7 может иметь иное (неклассическое) выполнение, например так, что выход 8 представляет собой две трубки - одна для озона, другая для воды. В этом случае трубки выхода 8 могут иметь разное расположение друг относительно друга... они могут располагаться аксиально (трубка в трубке)»).

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная формулой, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [2], следующими признаками – «...Конец патрубка для подачи озона ориентирован сверху вниз в сторону емкости...».

Выявленные выше отличительные признаки формулы оспариваемого патента являются, как было указано выше, существенными для достижения указанного в описании заявки, по которой был выдан патент, технического результата.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из патентного источника [2] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту,

направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Выявленные выше отличительные признаки формулы оспариваемого патента также не известны из материалов заявки, по которой был выдан патент [1].

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 206753 оставить в силе.