

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 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 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 ООО «Гранд Кенди», Армения (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.08.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №179676, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №179676 «Конфета» выдан по заявке №2017143588 с приоритетом от 13.12.2017 на имя Зиминой Елены Владимировны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Конфета, содержащая корпус с внешней поверхностью, верхним участком, нижним участком, внешний покров, скрепленный с внешней поверхностью, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде тела качения и ориентирован по форме сферы, а корпус выполнен с фактическим центром тяжести и геометрическим центром тяжести, при этом фактический

центр тяжести расположен за пределами геометрического центра тяжести и размещен в нижнем участке путем выполнения впадины в верхнем участке.

2. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из конфетной массы.

3. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде одного слоя, выполненного из шоколадной глазури.

4. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде одного слоя, выполненного из сахарной глазури.

5. Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде двух слоев, выполненных из шоколадной глазури и сахарной глазури».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

По мнению лица, подавшего возражение, признак пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «с фактическим центром тяжести и геометрическим центром тяжести, при этом фактический центр тяжести расположен за пределами геометрического центра тяжести и размещен в нижнем участке» является неясным, поскольку он не обеспечивает возможности понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Известны различные определения термина «центр тяжести», которые, однако, не предполагают наличия более одной точки, определяющей центр тяжести тела (см. Физический энциклопедический словарь, гл. ред. А.М. Прохоров, «Советская энциклопедия», Москва 1984 г, с. 844 (далее – [1])).

Термин «геометрический центр тяжести» применяется исключительно в аналитической геометрии по отношению к системам, состоящим из двух и более материальных точек (см. <http://fxdx.ru/page/delenie-otrezka-v-dannom->

otnoshenii-geometricheskij-centr-tjazhesti-sistemy-iz-dvuh-materialnyh-tochek и <http://fxdx.ru/page/geometricheskij-centr-tjazhesti> (далее – [2])).

Вследствие наличия у любого физического тела только одной геометрической точки, определяющей центр тяжести физического тела, из общих знаний, доступных любому специалисту, следует невозможность формирования корпуса 1 конфеты с геометрическим центром тяжести и фактическим центром тяжести таким образом, чтобы произошло смещение фактического центра тяжести за пределы геометрического центра тяжести: невозможно сместить центр тяжести физического тела за пределы того, чего для данного физического тела не существует. При этом материалы оспариваемого патента не содержат информации о том, что понимается под терминами «фактический центр тяжести» и «геометрический центр тяжести», а также о том, как создать физическое тело, характеризующееся двумя центрами тяжести, положения которых не совпадают, а значит, как осуществить полезную модель согласно оспариваемому патенту.

В описании оспариваемого патента не поясняется, как осуществляется определение положения «фактического центра тяжести» и «геометрического центра тяжести», а также не поясняется, как можно определить смещение фактического центра тяжести корпуса за пределы геометрического центра тяжести. Следовательно, в описании оспариваемого патента не приведены сведения, раскрывающие неизвестный из уровня техники метод получения средства для реализации признака полезной модели «фактический центр тяжести расположен за пределами геометрического центра тяжести».

Описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о размерах и форме впадины. Размер впадины может быть сколь угодно мал, но таким, что ее можно создать в корпусе конфеты. Очевидно, что в случае очень малых размеров впадины будет невозможно или, по крайней мере, практически невозможно оценить экономию материалоемкости конфеты по оспариваемому патенту.

Признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «ориентирование покрова по форме сферы» предполагает неидеальную сферическую поверхность внешнего покрова 2. Сочетание неидеально сферического внешнего покрова 2 и небольшой по размерам впадины 5 не приведет к возвращению конфеты самостоятельно в исходное положение, соответствующее минимуму потенциальной энергии, вопреки описанному в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, поскольку формула полезной модели не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 20.10.2020 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в выражении «фактический центр тяжести» речь идёт о действительном местоположении центра тяжести физического тела, а не о том, где он должен быть. Слово «фактический» является уточняющим, оно не изменяет сущность выражения «центр тяжести», а, следовательно, слово «фактический» можно не использовать;

- в выражении «геометрический центр тяжести» речь идёт о пространственных отношениях, в частности, о местоположении точки физического тела, где должен быть размещен его центр тяжести при наличии идеального условия: масса физического тела распределена по всему объему равномерно. Принимая во внимание, что в реальных физических телах масса

распределена по всему объёму неравномерно, то имеет место быть смещение «центра тяжести» физического тела за пределы «геометрического центра».

- патентообладатель допускает возможным исключить некоторые слова, характеризующие существенные признаки формулы полезной модели, что позволит использовать выражения: - «геометрический центр», вместо выражения «геометрический центр тяжести», «центр тяжести», вместо выражения «фактический центр тяжести» и представил уточненную формулу полезной модели;

- идеальная сферическая форма - это теоретическая поверхность, которой не обладает ни одна сфера. Руководствуясь именно указанным обстоятельством описание полезной модели содержит информацию о реальной форме внешней поверхности покрова 2: «внешний покров выполнен в виде тела качения и ориентирован по форме сферы». Указание на то, что внешний покров 2 выполнен в виде тела качения указывает на то, что форма внешнего покрова 2 обеспечивает качение относительно опорной поверхности, несмотря на то, что внешний покров 2 не имеет идеальную (теоретическую) поверхность. Форма и глубина неровностей, которые имеются на поверхности внешнего покрова 2, не могут оказать значимого влияния по сравнению с влиянием впадины 3. Само указание на то, что внешний покров 2 выполнен в виде тела качения и ориентирован по форме сферы указывает на то, что реальная форма максимально близко приближена к идеальной (теоретической) поверхности, что исключает значимое влияние неровностей на положение конфеты на опорной поверхности.

- из содержания описания полезной модели по оспариваемому патенту следует, что сущность полезной модели охарактеризована с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, что подтверждается описанием и чертежом.

В отзыве упомянут патентные документы: RU 2359304 C1, RU 2344457 C1, RU 2367989 C1, RU 2383044 C1, RU 2361255 C1,

RU 2365961 C1, RU 2366992 C1 (далее – [3]) и справочная информация:
<https://glosum.ru/Значение-слова-Фактический-в-словаре-Ожегова>,
<https://glosum.ru/Значение-слова-Фактический-в-словаре-Ушакова>,
<https://glosum.ru/Значение-слова-Геометрия-в-словаре-Ушакова>,
<https://glosum.ru/Значение-слова-Геометрия-в-словаре-Ожегова> (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2017), 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, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее

ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам

заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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, при этом:

- 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией

указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выразить сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Полезной модели 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 документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Доводы возражения, касающиеся упомянутого требования сводятся к тому, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для решения указанной в описании полезной модели технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. А также к тому, что в описании оспариваемого патента не приведены сведения, раскрывающие метод реализации признака полезной модели «фактический центр тяжести расположен за пределами геометрического центра тяжести».

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. процитированный выше подпункт 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления полезной модели, согласно положениям, предусмотренным пунктом 38 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В описании к заявке на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, указано:

- «Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель: расширение арсенала технических средств определенного назначения путем создания нового продукта (объект - устройство) с родовым признаком «Конфета», снижение материалоемкости изготовления конфеты, а также обеспечение расширения функциональных возможностей конфеты путем придания конфете функции игрушки, в частности, познавательной игрушки, развивающей игрушки, двигательной игрушки»;

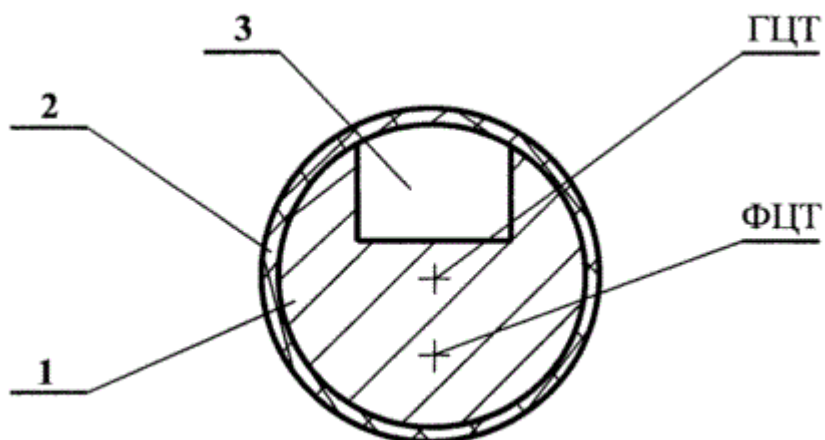
- «Получаемый технический результат (основной) - реализация полезной моделью назначения. Получаемый технический результат (дополнительный) - снижение материалоемкости изготовления конфеты, обеспечение расширения функциональных возможностей конфеты путем придания конфете функции игрушки, в частности, познавательной игрушки, развивающей игрушки, двигательной игрушки»;

- «На чертеже сочетание букв ГЦТ - геометрический центр тяжести, а сочетание букв ФЦТ - фактический центр тяжести. Впадина 3 выполнена в верхнем участке корпуса 1 и образует средство для обеспечения смещения фактического центра тяжести (далее также ФЦТ) за пределы геометрического центра тяжести (далее также ГЦТ) в нижний участок корпуса 1»;

- «Заявитель способом формования выполнил из конфетной массы, известного в уровне техники состава, корпус 1 в виде тела качения с внешней поверхностью, которую ориентировал по форме сферы (шара), верхним участком, нижним участком, впадиной 3, геометрическим центром тяжести (ГЦТ) и фактическим центром тяжести (ФЦТ). Впадину 3 выполнил путем предварительного размещения концевой участка формообразующего стержня в верхнем участке корпуса 1 в месте образования впадины 3 и последующего его удаления после формования корпуса 1. Диаметр корпуса 1 выполнил 8 мм. К внешней поверхности корпуса 1 закрепил, за счет сил адгезии, внешний покров 2 путем предварительного размещения впадины 3 снизу и последующего обливания корпуса 1 материалом покрова 2. В качестве внешнего покрова 2 использовал один слой, а в ином исполнении два слоя, причем один из указанных слоев был выполнен из шоколадной глазури или сахарной глазури, а два слоя были выполнены из шоколадной глазури и сахарной глазури»;

- «В результате выполнения впадины 3 произошло смещение ФЦТ за пределы ГЦТ в нижний участок корпуса 1, конфета расширила свои функциональные возможности и приобрела новые свойства, присущие игрушке. Новые свойства конфеты в части игрушки заключаются в том, что если ФЦТ, показанный на чертеже, положение которого соответствует минимуму потенциальной энергии конфеты, поднять выше опорной поверхности, т.е. увеличить тем самым потенциальную энергию конфеты, то конфета будет стремиться вернуться в свое исходное положение под воздействием силы тяжести. В результате указанного обстоятельства конфета будет катиться по опорной поверхности, пройдет расстояние и остановится на опорной поверхности в положении, когда потенциальная энергия конфеты минимальна».

Графические материалы, поясняющие сущность полезной модели:



Таким образом, из процитированных сведений, содержащихся в описании и графических материалах, полезной модели по оспариваемому патенту, следует, каким образом достигается, по меньшей мере, один технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей конфеты, путем придания конфете возможности качания, как у игрушки «неваляшка». Данная игрушка при отсутствии внешнего воздействия находится в состоянии устойчивого равновесия. Центр масс куклы находится в её нижней части - шаровидном основании. При наклоне неваляшки высота центра масс относительно опоры увеличивается, вследствие чего фигурка стремится занять исходное положение.

Подобная возможность качения конфеты, реализуется за счет выполнения впадины 3 в верхнем участке конфеты, в результате чего, фактический центр тяжести конфеты сместится в нижнюю часть конфеты, т.е. за пределы геометрического центра тяжести.

При этом, в процитированных сведениях указано как выполняют впадину, следовательно ее размеры не могут быть бесконечно малы. Из указанных выше сведений следует, что даже если внешний покров будет иметь шероховатости, это не повлияет на возможность качания конфеты, поскольку она выполнена в виде тела качения и ее форма стремится к форме сферы.

Таким образом, в описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, в разделе описания «Осуществление полезной модели» приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели с использованием указанных выше признаков, технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей конфеты, путем придания конфете возможности качания, т.е. условия пункта 38 Требований выполнены.

Из сказанного выше следует, что описание полезной модели по оспариваемому патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

Следовательно, нельзя признать убедительными доводы возражения о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Материалы [1] и [2] носят справочный характер и не изменяют сделанного выше вывода.

Материалы [3] и [4] упомянуты в отзыве для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №179676 оставить в силе.