

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 18.12.2006 № 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», 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 "Свобода" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.05.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №199666, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №199666 «Устройство для принятия горячих ванн» выдан по заявке №2019142455 с приоритетом от 19.12.2019. Патентообладателем на данную полезную модель является Лазарев Дмитрий Владимирович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для принятия горячих ванн, включающее металлическую емкость и печь, которая расположена с внешней стороны металлической емкости, в нижней её части и жестко соединена со стенками металлической емкости, отличающееся тем, что в верхней части печи

выполнена заполняемая жидкостью полость, сопряженная с нижней частью металлической емкости и соединенная с металлической емкостью выполненными в нижней ее части отверстиями.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что емкость содержит днище и стенки, которые включают горизонтальные ряды, расположенные под углом друг к другу, каждый из рядов выполнен плоскими трапециевидными гранями, сопряженными между собой боковыми сторонами, а меньшее основание трапециевидной грани одного ряда сопрягается с большим основанием трапециевидной грани нижерасположенного ряда, при этом сопряжение граней выполнено с образованием ребер, а днище выполнено плоским в форме равностороннего многоугольника, стороны многоугольника сопряжены с нижними основаниями трапециевидных граней нижнего ряда.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что печь, выполнена в форме объемной многогранной фигуры.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что стенки металлической емкости с внутренней стороны содержат закрепленные на них крепежные элементы для монтажа сидения.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в нижней части металлической емкости расположено сливное отверстие».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, аргументированное тем, что оспариваемая полезная модель характеризует несколько технических решений, также несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении указано, что зависимые пункты формулы, содержат

признаки, характеризующие различные технические решения и не являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта.

В возражении также указано на наличие признаков родового понятия не обеспечивающих возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, характеризующие родовое понятие «Устройство для принятия горячих ванн». При этом, лицо, подавшее возражение, основываясь на определениях из толкового словаря, и в контексте изложенных признаков родового понятия указывает, что неясно, для чего именно и каким образом используется устройство, куда и каким образом принимают горячие ванны.

В отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления, в возражении представлены доводы об отсутствии в описании полезной модели сведений, каким образом печь может быть соединена одновременно с несколькими ваннами. Также не представлены примеры достижения технического результата при реализации устройства одновременно с несколькими ваннами, как указано в родовом понятии формулы.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, указывает, что в разделе описания «Осуществление полезной модели» отсутствуют примеры достижения технического результата при соединении печи одновременно с несколькими ваннами, а смысловое содержание признаков родового понятия не позволяет сделать вывод о том, что полезной моделью может быть реализовано указанное назначение.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в источнике информации

RU 196073 U9, опубл. 14.02.2020 (далее – [1]).

Также с возражением представлена следующая словарно-справочная литература:

- <https://www.efremova.info/word/vanna.html#.YNdbFqAмыро> (далее – [2]);
- <https://www.efremova.info/word/prinimat.html#.YNdRw6Aмыро> (далее – [3]);
- <https://www.efremova.info/word/gorjachij.html#.YNdUnKAмыро> (далее – [4]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 27.07.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что в формуле полезной модели охарактеризовано одно техническое решение с разными вариантами реализации, раскрытыми в зависимых пунктах формулы. А доводы лица, подавшего возражение, касающиеся терминов «горячая ванна» и «прием ванны» не могут вызывать непонимание у специалиста в данной области техники.

Кроме того, патентообладатель указывает, что при оценке промышленной применимости оспариваемого патента лицо, подавшее возражение, приводит в качестве аргумента невозможность «достижения технического результата при соединении печи одновременно с несколькими ваннами», в то время как в формуле и описании оспариваемого патента такая возможность не заявляется. Т.е. лицо,

подавшее возражение, приводит критику иного технического решения, не имеющего отношения к оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения, касающихся несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники патентообладатель отмечает, что согласно толковому словарю Ефремовой, слово «ванна» может означать не только «большой, обычно продолговатый сосуд, предназначенный для мытья, купания с гигиенической или лечебной целью», но и «мытье, купание с гигиенической или лечебной целью в таком сосуде». Т.е. «принятие горячей ванны», согласно вышеуказанному источнику, буквально означает: «мытье, купание с гигиенической или лечебной целью в большом, обычно продолговатом сосуде, осуществляемое при высокой температуре».

На основании указанных выше доводов, патентообладатель делает вывод о том, что нет оснований полагать, что такое словосочетание как «принятие горячих ванн» может вызывать какое-либо непонимание у специалиста в данной области техники.

В отношении доводов возражения, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель указывает на отсутствие известности признаков формулы оспариваемого патента в патентном документе [2], характеризующих наличие в конструкции: «в верхней части печи выполнена заполняемая жидкостью полость, сопряженная с нижней частью емкости и соединенная с емкостью выполненными в нижней ее части отверстиями», «устройство для принятия горячих ванн, включающее металлическую емкость», которые являются существенными для достижения указанного в описании патента технического результата.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 24.08.2022, а также на заседании от 08.11.2022 (в устной форме) поступили ходатайства

об исключении из доводов возражения довода о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (19.12.2019), 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 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

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 ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки 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 ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления

полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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

В соответствии с пунктом 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

Согласно пункту 67 Правил ПМ если установлено, что реализация указанного заявителем назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости, и осуществляется проверка новизны полезной модели.

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 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

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. 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.

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. В разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся характеристики оспариваемой полезной моделью нескольких технических решений, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в своих доводах ссылается на несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту требованиям подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, указывая, что формула полезной модели содержит характеристику решения описывающего несколько технических решений, с наличием признаков неясно выражающих сущность полезной модели как технического решения.

В отношении данных доводов следует отметить, что требования подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса не входят в перечень оснований для оспаривания полезной модели (см. пункт 1398 Кодекса), таким образом, данные доводы не могут быть приняты в качестве порочащих патентоспособность оспариваемой полезной модели.

При этом согласно описанию и формуле заявленное устройство состоит из металлической емкости с выполненными в ее нижней части

отверстиями и печи. Важно отметить, что в формуле присутствует прямое указание на то, что данные элементы жестко соединяются между собой, образуя, таким образом, единое техническое решение.

Кроме того, признаки зависимых пунктов формулы оспариваемого патента, как справедливо отмечено в отзыве патентообладателя, раскрывают частные формы реализации признаков независимого пункта формулы и не содержат в себе сведений об ином устройстве.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

Что касается указания в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на решаемую техническую проблему и полученный технический результат, то в описании оспариваемой полезной модели приведены следующие технические результаты, заключающиеся в: «...улучшении равномерности нагрева воды в емкости и снижении температурных колебаний воды в емкости при изменении температуры источника тепла...». При этом в описании указывается, что выполнение источника тепла устройства для принятия горячих ванн в виде печи с полостью в верхней её части, так называемой, «водяной рубашкой», выполненной с возможностью заполнения её жидкостью позволяет достичь равномерного прогрева воды в емкости и снижения температурных колебаний. Так как жидкость в полости нагревается и остывает медленнее, чем металл, из которого выполнены емкость и печь, а значит, колебания температуры источника тепла будут медленнее передаваться воде в емкости. При этом емкость выполнена с отверстиями в нижней части таким образом, что полость в печи и внутренний объем емкости сообщаются с помощью этих отверстий. Такой вариант исполнения является предпочтительным, так как вода в «водяной рубашке», постоянно перемешиваясь с водой в емкости поддерживает там стабильную температуру без существенных колебаний.

Следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии сведений, характеризующих каким образом печь может быть соединена одновременно с несколькими ваннами, не могут быть признаны состоятельными, поскольку, как справедливо отмечено в отзыве патентообладателя, в материалах оспариваемого патента не содержится сведений об использовании нескольких ванн, а термин «...горячих ванн...», указанный в родовом понятии независимого пункта формулы оспариваемого патента во множественном числе, согласно словарно-справочной литературе [2] ясно и однозначно характеризует мытье, купание с гигиенической или лечебной целью в большом, обычно продолговатом сосуде, осуществляемое при высокой температуре.

Таким образом, из сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, а также в данном уровне техники, следует, что у специалиста в данной области техники не возникнет затруднений в возможности осуществления устройства, охарактеризованного в оспариваемом патенте, с реализацией его назначения и с достижением указанных технических результатов, поскольку в материалах заявки (описание и чертежи), по которой был выдан оспариваемый патент, содержится достаточное количество сведений, раскрывающих конструкцию заявленного устройства.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в родовом

понятии его формулы следующим образом – «Устройство для принятия горячих ванн».

При этом в формуле полезной модели содержатся признаки, характеризующие выполнение конструкции устройства, предназначенного для удовлетворения жизненных потребностей человека, в частности проведения релаксационных водных процедур и/или гигиенических ванн. При этом для специалиста в данной области техники очевидна реализация указанного назначения с помощью приведенных в формуле оспариваемого патента признаков, а именно выполнение функции емкости для воды с элементом для ее нагрева, служащего для принятия водных процедур.

Вместе с тем, следует отметить, что для оценки доводов, представленных лицом, подавшим возражение справедливо применить анализ и вывод о реализации указанного назначения, сделанный в настоящем заключении выше.

В результате вышесказанного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» нельзя признать убедительными.

В отношении доводов, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», следует отметить, что ввиду представленных в процессе делопроизводства лицом, подавшим возражение, ходатайств об исключении данных доводов, которые были удовлетворены, их оценка не была осуществлена. В связи с чем, патентный документ [1] не анализировался.

В отношении словарно-справочной литературы [3] - [4], следует отметить, что содержащиеся в ней сведения были учтены коллегией, при этом данные сведения не изменяют указанных выше выводов.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было приведено доводов, опровергающих патентоспособность оспариваемой полезной модели.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 199666 оставить в силе.