

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Ригла» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.05.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2500008, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2500008 на изобретение «Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов» выдан по заявке №2012135437/28 с приоритетом от 20.08.2012 на имя Максимова Александра Ивановича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов, характеризующийся тем, что он содержит стенку или оболочку, полость и фиксатор, причем стенка или оболочка выполнена в виде границы полости и содержит крышку с периферийным элементом, стойку с опорными элементами, днище, при этом крышка и днище размещены напротив друг друга, а стойка с опорными элементами размещена между днищем и крышкой, причем периферийный элемент размещен в полости и установлен с возможностью взаимодействия с участком поверхности стойки, которая обращена к полости, а опорные элементы размещены под крышкой и выполнены в виде крайних участков опоры и установлены напротив друг друга, а фиксатор образован опорными элементами и крышкой с

периферийным элементом, причем стенка или оболочка выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки с периферийным элементом, которая установлена с возможностью частичного поворота относительно стойки».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в следующих источниках информации.

- Патентный документ RU 51255, опубл. 16.10.2002 (далее – [1]);
- Патентный документ RU 68290, опубл. 16.11.2008 (далее – [2]);
- Патентный документ RU 66117, опубл. 16.04.2008 (далее – [3]);
- Патентный документ RU 78066, опубл. 16.04.2011 (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, «назначение устройства по оспариваемому патенту, а именно использование его в качестве держателя метки циферблата настенных стрелочных часов, не требует специальных знаний в области техники, а может быть предложено обычным обывателем, т.е. является очевидным».

На основании вышеуказанного довода лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором еще раз обращается внимание на несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также

приводится информация, не затрагивающая вопроса патентоспособности оспариваемого решения.

В дополнении к возражению указаны следующие источники информации:

- ГОСТ 17768-90. «Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Утвержден и введен в действие 29.11.1990, №2974 (далее – [5]);

- ГОСТ 12303-80. «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия». Утвержден и введен в действие 30.01.1980, №6174 (далее – [6]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 05.11.2015 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что представленные в возражении источники информации [1]-[4] не содержит сведений об известности таких признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту как: «держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов», «фиксатор образован опорными элементами и крышкой с периферийным элементом».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает 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 изобретение, зарегистрированный

в Минюсте Российской Федерации 20 февраля 2009 г., рег. №13413, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25 мая 2009 г. №21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

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

Согласно подпункту (4) пункта 24.5.2. Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно пункту 10.7.4.2. Регламента ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.3. Регламента ИЗ в соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если 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.

Согласно подпункту (2) пункта 24.5.3. Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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.

Согласно подпункту (1) пункта 10.8.1.3. Регламента ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на изобретение, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, дополнении к возражению и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Каждое устройство по патентным документам [1] - [4] характеризуется наличием стенки или оболочки, полости, фиксатора, стойки с опорными элементами, днища и крышки.

Причем стенка или оболочка указанных устройств ограничивает внутреннюю полость (представляет собой границу полости), крышка выполнена с периферийным элементом и размещена напротив днища, а стойка с опорными элементами размещена между днищем и крышкой.

Кроме того, в решениях по патентным документам [1] - [4] периферийный элемент крышки размещен во внутренней полости и установлен с возможностью взаимодействия с участком поверхности стойки, которая обращена к полости, а опорные элементы стойки размещены под крышкой, выполнены в виде крайних участков опоры и установлены напротив друг друга.

При этом устройства по патентным документам [1] - [4] характеризуются наличием фиксатора, образованного опорными элементами и крышкой с периферийным элементом, а их стенка или оболочка выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки с периферийным элементом, выполненной с возможностью частичного поворота относительно стойки.

Следует также отметить, что нельзя согласиться с доводом патентообладателя, выраженным им в отзыве, о том, что устройства по документам [1] - [4] не включают признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «фиксатор образован опорными элементами и крышкой с периферийным элементом».

Так, решения по патентным документам [1] - [4] характеризуются наличием опорных элементов, а также крышки, содержащей периферийный элемент, которые также как и в изобретении по оспариваемому патенту образуют часть устройства, использующуюся для его закрепления (фиксирования) в определенном положении, то есть представляют собой фиксатор.

Однако, ни одно из представленных в возражении решений по патентным документам [1] - [4] не является прототипом изобретения по оспариваемому патенту, поскольку не представляет собой средство того же назначения, что и указанное изобретение, а именно: «держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов» (см. пункт 10.7.4.2. Регламента ИЗ).

Таким образом, в возражении отсутствует источник информации, содержащий сведения о признаке, характеризующем родовое понятие формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Что касается представленных в дополнении к возражению источников информации [5] и [6], то они не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку в соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС считаются изменяющими мотивы возражения.

На основании изложенного выше можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2015, патент Российской Федерации на изобретение №2500008 оставить в силе.