

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Неймана С.А., Неймана А.А., Тюриной Н.И., Федорова Д.А., Меркуловой М.А., Тюриной С.Ю. (далее – заявитель), поступившее 09.04.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.06.2013 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2012141449/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Конструктор», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.02.2013, в следующей редакции:

«1. Конструктор, содержащий набор строительных элементов, каждый из которых имеет полый корпус с основанием и боковыми гранями и средство соединения с другими строительными элементами, выполненное в виде размещенных с разных боковых граней корпуса выступов и гнезд, отличающийся тем, что часть полых корпусов строительных элементов имеет следующие формы:

а) четырехгранной призмы с квадратным основанием, при этом средство соединения в виде выступов и гнезд размещены с противоположных сторон боковых граней корпуса;

б) трехгранной призмы с прямоугольным равнобедренным треугольником в основании, при этом средство соединения в виде только гнезд размещены на одной из боковых граней меньшей площади;

в) четырехгранной призмы с прямоугольным основанием, при этом средство соединения в виде только гнезд размещены на одной из боковых граней большей площади.

2. Конструктор по п.1, отличающийся тем, что корпус строительного элемента выполнен высотой (H), определенной по соотношению $H=(NxA-2\text{мм})$, где: $N=1, 2, 3\dots 15$; где А упомянутый размер, при этом H не более 150 см.

3. Конструктор по п.1, отличающийся тем, что прямоугольное основание корпуса четырехгранной призмы имеет размеры сторон А и $A/2$, где А упомянутый размер.

4. Конструктор по п.1, отличающийся тем, что выступы и гнезда выполнены с одинаковым модульным отделяющим расстоянием равному упомянутому размеру А, при этом, по меньшей мере, один выступ и гнездо на строительном элементе размещены от края основания корпуса на расстоянии равном $A/2-1$ мм.

5. Конструктор по п.1, отличающийся тем, что ребра корпуса строительного элемента имеют радиус закругления $R2=A/10$, где А упомянутый размер.

6. Конструктор по любому из п.п.1-5, отличающийся тем, что набор строительных элементов выполнен из натурального материала, такого как дерево и/или материалов на его основе, например, ДВП.

7. Конструктор по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что набор строительных элементов выполнен из различных полимерных материалов, например, пластмассы, органического стекла».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не является техническим решением, которому согласно требованиям пункта 1

статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что из уровня техники известен конструктор по патентному документу RU2048842 C1, опубл. 27.11.1995 (далее – [1]). Упомянутый конструктор содержит набор строительных элементов, каждый из которых имеет полый корпус с основанием и боковыми гранями, и средство соединения с другими строительными элементами, выполненное в виде размещенных с разных боковых граней корпуса выступов и гнезд.

Относительно признаков, отличающих предложенный конструктор от решения по патентному документу [1], в решении Роспатента указано, что «они не находятся в причинно-следственной связи с... техническим результатом, а направлены только на изменение внешнего вида изделия». Т.е. все отличительные признаки характеризуют решение, которое не может быть признано техническим.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что результат «легко собирать и разбирать конструкции из строительных элементов конкретно детям младшего возраста, т.е. детям в возрасте 2-5 лет» имеет технический характер, при этом «дополнительный технический результат заключается в реализации назначения» предложенного конструктора. Указанные результаты, по мнению заявителя, достигаются следующими признаками: «выступ средства соединения выполнен диаметром $A/3$, высотой $A/5$ имеет радиус закругления края выступа $A/20$, а гнездо средства соединения выполнено диаметром $A/2,5$, где A – длина стороны квадратного основания четырехгранной призмы, равная длине катета основания трехгранной призмы, равна 5-20 см». В возражении подчеркнуто, что «внеся упомянутые существенные отличительные признаки из зависимых пунктов в

независимый пункт формулы... заявили пытались скорректировать совокупность существенных признаков..., но экспертиза не стала рассматривать откорректированную заявителями отличительную совокупность существенных признаков...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.09.2012) правовая база включает Кодекс и 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 полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 4 статьи 1390 Кодекса если в результате экспертизы установлено, заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче в выдаче патента на полезную модель.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятное в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. Кроме того, устанавливается, может ли оно быть признано относящимся к устройствам.

Согласно пункту 20.11 Регламента ПМ если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения

заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Ближайшему аналогу по патентному документу [1], указанному в описании к заявке, присущи следующие признаки формулы заявленной полезной модели: «конструктор, содержащий набор строительных элементов, каждый из которых имеет полый корпус с основанием и боковыми гранями и средство соединения с другими строительными элементами, выполненное в виде размещенных с разных боковых граней корпуса выступов и гнезд».

Заявленное предложение отличается от ближайшего аналога тем, что часть полых корпусов строительных элементов, характеризуется следующими признаками:

а) четырехгранной призмы с квадратным основанием, при этом средство соединения в виде выступов и гнезд размещены с противоположных сторон боковых граней корпуса;

б) трехгранной призмы с прямоугольным равнобедренным треугольником в основании, при этом средство соединения в виде только гнезд размещены на одной из боковых граней меньшей площади;

в) четырехгранной призмы с прямоугольным основанием, при этом средство соединения в виде только гнезд размещены на одной из боковых граней большей площади.

Однако, указанные признаки характеризуют лишь изменение формы строительных элементов, т.е. относятся к решениям, касающимся только внешнего вида изделия.

Так, в соответствии с описанием к заявке, предложенное решение направлено на достижение результата - «легко собирать и разбирать конструкции из строительных элементов конкретно детям младшего возраста, т.е. детям в возрасте 2-5 лет», а также на решение задачи расширения арсенала аналогичных конструкторов.

Что касается результата, на достижение которого направлено предложенное решение - «легко собирать и разбирать конструкции из строительных элементов конкретно детям младшего возраста, т.е. детям в возрасте 2-5 лет», то он не носит объективного характера, поскольку зависит от индивидуальных особенностей пользователя (ребенка), собирающего конструктор. В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ данный результат не имеет технического характера.

Кроме того, в описании к заявке не представлено каких-либо пояснений касательно того, как изменение формы корпусов элементов и мест размещения соединительных элементов может оказаться на возможности облегчения сборки/разборки конструкции из данных элементов.

В отношении задачи, заключающейся в расширении «арсенала аналогичных... конструкторов», на решение которой направлено заявленное решение, следует подчеркнуть, что технический результат в этом случае заключается в реализации этого назначения (см. процитированный выше подпункт (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ). При этом указанное в родовом понятии приведенной выше формулы назначение уже реализуется признаками, присущими ближайшему аналогу, известному из патентного документа [1].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предложенное решение не может быть признано техническим (см. процитированный выше пункт 20.3 Регламента ПМ).

Довод возражения о том, что «экспертиза не стала рассматривать откорректированную заявителями отличительную совокупность существенных признаков» не соответствует действительности. Так, заявителем была представлена уточненная формула полезной модели, которая процитирована в настоящем заключении выше. Именно эта уточненная формула рассмотрена в решении Роспатента об отказе в выдаче

патента, где отмечено, что существование полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле (в части независимого пункта 1) осталось неизменным.

Относительно довода возражения о том, что упомянутые выше результат и задача обеспечиваются, в частности, благодаря тому, что «выступ средства соединения выполнен диаметром $A/3$, высотой $A/5$ имеет радиус закругления края выступа $A/20$, а гнездо средства соединения выполнено диаметром $A/2,5$, где A – длина стороны квадратного основания четырехгранной призмы, равная длине катета основания трехгранной призмы, равна 5-20 см», следует отметить, что данные признаки отсутствуют в процитированной выше уточненной формуле полезной модели (они указаны лишь в описании к заявке).

Наличие в уточненной формуле полезной модели зависимых пунктов 2-7 не изменяет сделанного выше вывода.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о патентоспособности заявленного решения, т.е. опровергающих правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2014, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2013 оставить в силе.