

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЛИ, Хуэй (далее – заявитель), поступившее 02.03.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 02.09.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012155514/14. При этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Тренировочная система для увеличения пениса», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 08.07.2015, в следующей редакции:

«1. Тренировочная система для увеличения пениса, содержащая защитный слой для пениса, который расположен вокруг пениса.

2. Тренировочная система для увеличения пениса по п.1, в которой вышеописанный защитный слой имеет цилиндрическую или полуцилиндрическую форму.

3. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой позволяет предотвратить попадание крайней плоти в щель между скользящей деталью и основным каркасом.

4. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой может быть расположен между пенисом и скользящими деталями с устройством.

5. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой отделяет пенис от скользящих деталей с устройством.

6. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой диаметр вышеописанного защитного слоя для пениса в части, где он прилегает к основанию пениса, постепенно увеличивается в направлении вдоль оси по мере удаления от основания пениса.

7. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой выполнен из мягкого материала».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 02.09.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение.

Данное решение мотивировано тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», в свете информации, раскрытой в следующих источниках:

- патентный документ CN 104433494 А, опубл. 20.05.2009 (далее– [1]);
- патентный документ US № 5360390, опубл. 01.11.1994 (далее – [2]).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель представил возражение на решение Роспатента.

По мнению заявителя, в известной из патентного документа [1] тренировочной системе для увеличения пениса отсутствует защитный слой для пениса, который является необходимым для исключения его защемления.

В отношении патентного документа [2] заявитель отмечает, что в нем отсутствуют сведения о наличии в устройстве скользящих деталей для зажима пениса пользователя, позволяющих предотвратить защемление кожи пениса и получение травм пениса.

Заявитель обращает внимание на то, что предложенное им устройство отличается от известных из патентных документов [1] и [2] устройств наличием скользящей детали, которая может скользить по основному каркасу взад и вперед, окружая пенис.

С учетом приведенной информации заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе по данной заявке и предложить ему внести изменения в формулу изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (09.06.2011), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента, 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 3 пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности: на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае, если заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении об отказе и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Согласно формуле изобретения предложенная тренировочная система предназначена для увеличения пениса. Изобретение по независимому пункту приведенной выше формулы охарактеризовано в самом общем виде следующими признаками: содержит защитный сой для пениса; слой расположен вокруг пениса.

Из патентного документа [1] известна тренировочная система для увеличения пениса (реферат, фиг.2).

Отличием заявленного технического решения от известного из патентного документа [1] является наличие защитного слоя для пениса, расположенного вокруг пениса. Согласно описанию к заявке данный слой исключает защемление крайней плоти и защищает половой член от травмирования.

Из патентного документа [2] известно устройство для подготовки мужчин к сексуальной активности и поддержки пениса во время полового акта. Данное устройство содержит защитный слой для пениса, который расположен вокруг пениса и позволяет предотвратить попадание крайней плоти в щель между основным каркасом и деталями устройства. (кол. 7, стр. 20-30, фиг. 1, 2).

Таким образом, изобретение, охарактеризованное совокупностью признаков независимого пункта приведенной выше формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, коллегия предложила заявителю уточнить формулу изобретения (пункт 4.9 Правил ППС) с учетом имеющихся материалов заявки и доводов, содержащихся в решении Роспатента.

Заявитель воспользовался предоставленным ему правом и представил 31.05.2016 уточненную формулу изобретения.

Внесенные изменения касаются включения в независимый пункт 1 формулы признаков, раскрывающих наличие в тренировочном устройстве деталей, скользящих по основному каркасу и окружающих пенис с образованием замкнутого с четырех сторон отверстия.

Данная формула была принята к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

По результатам проведенного поиска был представлен 29.06.2016 отчет и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по

уточненной формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, в заключении по результатам дополнительного информационного поиска не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по уточненной формуле, представленной 31.05.2016, не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2016, отменить решение Роспатента от 02.09.2015 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной заявителем формулой изобретения, представленной 31.05.2016.

(21) 2012155514/14

(51)МПК

A61 H 19/00(2006.01)

(57)

1. Тренировочная система для увеличения пениса, содержащая тренировочное устройство для увеличения пениса, которое состоит из основного каркаса из твердого материала и как минимум одной скользящей детали, которая может скользить по основному каркасу взад и вперед, причем каркас и скользящая деталь окружают пенис и образуют замкнутое с четырех сторон отверстие с площадью, которая похожа на поперечное сечение пениса, а внутренняя сторона стенки этого отверстия по окружности не имеет блокирования, причем тренировочная система для увеличения пениса содержит защитный слой для пениса, который расположен вокруг пениса, причем вышеописанный защитный слой позволяет предотвратить попадание крайней плоти в щель между скользящей деталью и основным каркасом.

2. Тренировочная система для увеличения пениса по п.1, в которой вышеописанный защитный слой имеет цилиндрическую или полуцилиндрическую форму.

3. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой может быть расположен между пенисом и скользящими деталями с устройством.

4. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой отделяет пенис от скользящих деталей с устройством.

5. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой диаметр вышеописанного защитного слоя для пениса в части, где он прилегает к основанию пениса, постепенно увеличивается в направлении вдоль оси по мере удаления от основания пениса.

6. Тренировочная система для увеличения пениса по п.п.1,2, в которой вышеописанный защитный слой выполнен из мягкого материала.

7. Тренировочная система для увеличения пениса по п.1, которая дополнительно содержит нагревательное устройство для пениса в форме цилиндра или полуцилиндра, который размером чуть больше размера пениса, нагревательный элемент состоит из материала, способного излучать в ИК-диапазоне, а также оборудован необходимой электроцепью и ее компонентами; во время применения пенис помещается внутрь вышеописанного устройства, подключается источник питания, и нагревательный элемент начинает излучать в ИК-диапазоне по поверхности пениса, прогревая его.

8. Тренировочная система для увеличения пениса по п.1, в которой вышеописанный основной каркас содержит U-образный стержень из твердого материала, а скользящая деталь оборудована двумя параллельно расположенными отверстиями; параллельные концы U-образного стержня продеваются в параллельные отверстия скользящей детали.

9. Тренировочная система для увеличения пениса по п.1, в которой внутри основного каркаса и скользящей детали находится материал, способный излучать в ИК-диапазоне, возможно, также оборудовать его необходимой электрической цепью и ее компонентами.

(56) CN 101433494 A, 20.05.2009;

US 5360390 A, 01.11.1994;

RU 50819 U1, 27.01.2006;

US 5501650 A, 26.03.1996;

US 7566299 B2, 28.07.2009;

CN 201418807 Y, 10.03.2010;

RU 94846 U1, 10.06.2010.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет
использовано описание в редакции заявителя.