

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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. № 321-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, поступившее 23.04.2018 от Баласаньяна В.С. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.12.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017107380/12 на выдачу патента на полезную модель «Предмет одежды "Н"» была подана заявителем 06.03.2017. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 24.07.2017, в следующей редакции:

«Предмет одежды, включающий поясной элемент фиксации и отходящие от него полотнища, покрывающие нижнюю часть туловища пользователя и образующие брючины, покрывающие каждую его ногу в отдельности, отличающийся тем, что поясной элемент фиксации состоит по меньшей мере из трех частей, которые скреплены с отходящими от них полотнищами, образуя блоки, включающие части поясного элемента

фиксации и полотноща, при этом предмет одежды выполнен состоящим из скрепленных между собой упомянутых блоков.»

При вынесении решения Роспатентом от 26.12.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованиям раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления заявленной полезной модели специалистом в данной области техники.

Также в данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В данном решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- RU 2204926, опубликован 27.05.2003 (далее – [1]);
- «Мужская одежда. Технология пошива.» Н.В. Волкова. Издательство «Эксмо». Москва. 2011. стр.352 (интернет ссылка http://bookz.ru/authors/natalia-volkova/mujskaa-_753/page-21-mujskaa_753.html) (далее – [2]).

Также в данном решении Роспатента отмечено следующее:

- в материалах заявки на дату её подачи не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного в описании данной заявки технического результата и не подтверждено достижение данного технического результата при осуществлении полезной модели;

- признаки независимого пункта формулы известны из источника информации [2] и патента [1] по отдельности.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении заявитель отмечает, что в материалах заявки на дату ее подачи, а именно на чертежах (фиг. 3) приведен пример осуществления заявленной полезной модели.

Также в возражении указано, что в источнике информации [1] и патенте [2] отсутствуют сведения о признаке, характеризующем выполнением поясного элемента фиксации из, по меньшей мере, трех частей.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.03.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049.

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 уровень техники, в частности, включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

- описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

- чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует, в частности, хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в пункте 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и 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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами;

- 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.

Согласно пункту 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. Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие сведения, в частности:

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на

фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Согласно пункту 37 Правил ПМ 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 ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

При вынесении решения Роспатентом от 26.12.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия документов заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что документов заявки, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, по следующим основаниям.

Согласно описанию заявки на дату ее подачи заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте вышеприведенной формулы, представляет собой предмет одежды и содержит поясной элемент фиксации, состоящий из трёх и более частей, и полотнища. При этом полотнища и упомянутые части поясного элемента образуют блоки.

Также следует отметить, что пример реализации данного предмета содержится в материалах заявки, а именно на чертежах (см. фиг. 3) на дату её подачи.

Согласно описанию (см. стр. 2 абзац 2) и чертежам (см. фиг. 1, 3) заявки на дату её подачи предмет одежды содержит пять швов для скрепления блоков, и при этом в местах сшива на данных швов предусмотрены полосы ткани (кромки).

Кроме того, в описании (см. стр. 1) заявки на дату ее подачи указан технический результат заявленного решения, заключающийся в повышении удобства пользования предметом одежды. При этом указанное повышенное удобства обеспечивается изменением размера предмета практически без

изменения его формы и по талии, и по бедрам при изготовлении и подгонке к особенностям туловища пользователя и впоследствии при необходимости изменения размера в связи с изменением размера туловища пользователя (см. стр. 2 абзац 1 снизу).

Специалисту в данной области техники широко известно, что для увеличения размера одежды без изменения его формы и по талии и по бедрам необходимо расшить шов, отмерить недостающую часть ткани, находящейся в месте сшива данного шва, а затем сшить шов. В случае уменьшения размера одежды без изменения его формы и по талии и по бедрам необходимо расшить шов, убрать лишнюю часть ткани (отрезать или разместить за линией сшива шва), а затем сшить шов.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что для достижения указанного в описании заявки на дату её подачи технического результата необходимо и достаточно в заявленном предмете одежды выполнять разбиение поясного элемента фиксации на части, соединить данные части с полотнищами, с образованием блоков, и соединить данные блоки между собой швами с кромками.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в описании заявки на дату её подачи содержатся сведения о причинно-следственной связи между указанным в данном описании техническим результатом и признаками, содержащимися в вышеприведенной формуле (см. пункт 37 Правил ПМ).

При этом, можно отметить, что технические приемы, обеспечивающие возможность изменения размера одежды без изменения его формы и по талии и по бедрам также широко известны из уровня техники (см., например, патент US 4068321, опубликованный 17.01.1978, сведения о котором содержатся в патенте [1]).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения, касающегося несоответствия документов заявки, предусмотренных

подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен предмет одежды, включающий поясной элемент фиксации и отходящие от него полотнища, покрывающие нижнюю часть туловища пользователя и образующие брючины, покрывающие каждую его ногу в отдельности. При этом поясной элемент фиксации состоит из двух частей, которые скреплены с отходящими от них полотнищами, образуя блоки, включающие части поясного элемента фиксации и полотнища. В свою очередь, упомянутые блоки при скреплении между собой образуют данный предмет одежды.

Таким образом, можно констатировать, что известное из патента [1] решение отличается от устройства, охарактеризованного в вышеприведенной формуле заявленной полезной модели, разделением поясного элемента фиксации по меньшей мере на три части.

Однако, данный отличительный признак не является существенным поскольку не находится в причинно-следственной связи с указанным в описании заявки техническим результатом.

Данный вывод обусловлен следующим.

Увеличение размера предмета одежды зависит только от вида материала (способность к растягиванию), а также от запаса количества материала, содержащегося в швах (местах сшива частей) данного предмета одежды.

В свою очередь, уменьшение размера предмета одежды зависит только от количества отрезаемого или убираемого вовнутрь или наружу шва (место сшива части) материала данного предмета одежды.

Из сказанного выше следует, что разделение поясного элемента на несколько частей не определяет и не влияет на конечный размер изделия и, соответственно, данный отличительный признак не является существенным.

Таким образом, решению, известному из патента [1], присущи все существенные признаки, содержащиеся в вышеприведенной формуле.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения, касающегося несоответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода источник информации [2] не анализировался.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2018, решение Роспатента от 26.12.2017 оставить в силе.