

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 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» 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 поступившее 21.07.2017 возражение В.Н.Кудрявцева (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 145752, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 145752 на полезную модель «Визуально-тактильный указатель» выдан по заявке № 2014119503/12 с приоритетом от 15.05.2014 на имя ООО «Исток Аудио Трейдинг» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Визуально-тактильный указатель, содержащий основу из полимерного материала, и выполненные на лицевой стороне основы, расположенные в определенном порядке выступы, сформированные методом послойного нанесения из материала, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения, отличающийся тем, что каждый последующий слой материала, образующего тактильные выступы, полностью накрывает собой предыдущий нанесенный слой, а на тыльную сторону основы указателя нанесен клейкий слой.

2. Визуально-тактильный указатель по п. 1, отличающийся тем, что содержит первый слой материала, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения, который нанесен на основу в виде плоского выступающего изображения, а единичные тактильные выступы сформированы на первом слое.

3. Визуально-тактильный указатель по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что лицевая поверхность основы и сформированных на ней тактильных выступов окрашена в различные цвета.

4. Визуально-тактильный указатель по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что используется основа указателя, на лицевую сторону которой нанесена полимерная пленка.

5. Визуально-тактильный указатель по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что лицевая поверхность основы и сформированных на ней тактильных выступов покрыта слоем прозрачного защитного лака».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что из патента RU 134113, опубликованного 10.11.2013 (далее – [1]) известно решение, которому присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в возражении отмечено, что признак «из полимерного материала» не является существенным, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения, позволяющие установить причинно-следственную связь между данным признаком и «любым из аспектов, которые можно было бы трактовать как технический результат».

Признак «каждый последующий слой материала, образующего тактильные выступы, полностью накрывает собой предыдущий нанесенный

слой» не является существенным ни для одного из указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов. При этом упомянутое выполнение выступов «не делает устройство простым, т.к. накладывает дополнительное условие на изготовителя, не расширяет функции, т.к. они не указаны в патенте, не изменяет долговечность, т.к. она в патенте связана с площадью контакта с поверхностью основы». Кроме того, указанный выше признак не приводит к отсутствию граней, т.е. не влияет на безопасность для пользователей, а также не влияет на крепление устройства. При этом лицо, подавшее возражение, отметило, что «удобство распознавания не является техническим результатом».

Признак «на тыльную сторону основы указателя нанесен клейкий слой» характеризует иное техническое решение, независимое от первого. Данный признак «обеспечивает иное крепление объекта посредством клея и функционально не связан с иными техническими результатами». Такое решение известно из каталога продукции «Тактильные средства адаптации объектов», «Вертикаль», Торжок 2012 (далее - [2]). При этом сведения о распространении каталога [2] приведены в справке от 21.07.2017 (далее – [3]).

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 4 не являются существенными, а признаки зависимого пункта 3 известны из каталога [2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 21.11.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что решения по оспариваемому патенту и по патенту [1] относятся к средствам «частично совпадающего назначения».

При этом, по мнению патентообладателя, решение по оспариваемому патенту отличается от решения по патенту [1] следующими существенными признаками:

- каждый последующий слой материала, образующего тактильные выступы, полностью покрывает собой предыдущий нанесенный слой (1);

- на тыльную сторону основы указателя нанесен клейкий слой (2).

Патентообладатель указал, что признак (1) прямо влияет на возможность получения таких технических результатов, как расширенная функциональность указателя, более высокое удобство распознавания пользователями, повышенная безопасность, долговечность, простота указателя в изготовлении.

Признак (2) влияет на расширенную функциональность, оказывается готовым к креплению к стене без дополнительных средств, на дополнительное удобство, безопасность и долговечность.

По мнению патентообладателя справка [3] не подтверждает дату распространения каталога [2] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отзыве также указывается на существенность признаков зависимых пунктов 2-4 формулы.

В отношении зависимого пункта 5 патентообладатель отметил, что в возражении не содержится доводов о несущественности признаков, содержащихся в указанном пункте формулы. При этом, по мнению патентообладателя, покрытие защитным лаком лицевой поверхности основы и сформированных на ней выступов является существенным признаком, поскольку «защитный лак со всей очевидностью увеличивает долговечность указателя».

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

С учетом даты подачи заявки (15.05.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с

указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В случае если совокупность существенных признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патенте [1] описан «тактильный указатель», который относится к знакам доступности инвалидов и предназначен для адаптации помещений для слепых и слабовидящих людей (см. название, абз. 3 на с.1 описания).

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что поскольку в указателе по патенту [1] выступы расположены на наблюдаемой (лицевой) его поверхности, то для слабовидящих людей они

являются визуально воспринимаемыми, а, следовательно, данный указатель можно считать визуально-тактильным. Таким образом, вопреки мнению патентообладателя указатель по патенту [1] является средством того же самого назначения, что и указатель по оспариваемому патенту.

Указатель по патенту [1], также как указатель по оспариваемому патенту содержит основу и выполненные на лицевой стороне данной основы, расположенные в определенном порядке выступы, сформированные методом послойного нанесения из материала, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения (см. формула).

Решение по оспариваемому патенту отличается от решения по патенту [1] следующими признаками:

- каждый последующий слой материала, образующего тактильные выступы, полностью покрывает собой предыдущий нанесенный слой (1);
- на тыльную сторону основы указателя нанесен клейкий слой (2).
- основа выполнена из полимерного материала (3).

В описании к оспариваемому патенту указывается: «техническим результатом предлагаемой полезной модели является получение простого в изготовлении визуально-тактильного указателя с расширенными функциями, обладающего повышенной долговечностью, удобством распознавания и безопасностью для пользователей» (см. абз.6 на с.2 описания).

В отношении признака (1) в описании к оспариваемому патенту отмечено, что он позволяет повысить удобство пользования, а также долговечность и срок службы.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что повышение удобства пользования является субъективной характеристикой и не может рассматриваться в качестве технического результата. При этом, следует отметить, что согласно описанию к оспариваемому патенту повышение удобства пользования указателем проявляется не в результате

того, что каждый последующий слой материала, образующего тактильные выступы, полностью покрывает собой предыдущий нанесенный слой, а в результате того, что выступы должны иметь форму близкую к полусфере (см. абз. 3 на с.3 описания). Однако признаков, характеризующих полусферическую форму выступов, не содержится в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Также, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признак (1) не влияет на технический результат, выражающийся в повышении долговечности и срока службы указателя.

Действительно, согласно описанию к оспариваемому патенту повышение долговечности и срока службы указателя, является следствием того, что каждый выступ выполнен таким образом, что образующие его слои имеют площадь контакта с основой (см. абз. 3 на с.3 описания). В результате образования такой площади контакта повышается прочность связи выступов с основой и как следствие, долговечность и срок службы указателя. Однако, как справедливо отмечено в возражении, наличие у решения по оспариваемому патенту признака (1) (полное покрытие последующим слоем материала поверхности предыдущего слоя) не означает, что указанные последующие слои будут иметь площадь контакта с поверхностью основы, а, следовательно, нельзя сделать вывод о влиянии признака (1) на технический результат, выражающийся в повышении долговечности и срока службы указателя.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки (2) и (3) также не являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в повышении долговечности и срока службы указателя.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту, признак (2) позволяет закрепить указатель без использования твердых крепежных элементов (см. абз.4 на с.3 описания), т.е. указанный признак влияет на иной технический результат.

Влияние признака (3) в описании к оспариваемому патенту на какой-либо технический результат не раскрыто. При этом не является очевидным, что выполнение основы именно из полимерного материала будет повышать долговечность и срок службы указателя. Следует отметить, что данный признак не отнесен патентообладателем к числу отличительных от решения по патенту [1].

Следовательно, признаки (1) - (3) не являются существенными с точки зрения достижения технического результата, выражающегося в повышении долговечности и срока службы указателя.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи указателю, известному из патента [1].

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [2] и [3] не проводился.

Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом, выражающимся в повышении долговечности и срока службы указателя, и признаком из зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. абз.8 на с.3 описания). При этом данный признак не присущ решению по патенту [1], а в возражении не содержится доводов о его несущественности.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели.

Патентообладатель 18.12.2017 представил формулу полезной модели, скорректированную путем включения в независимый пункт признаков зависимого пункта 5.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 145752 признать недействительным частично и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной патентообладателем 18.12.2017.

(21) 2014119503/12

(51)МПК

B41M 3/16 (2006.01)

(57)

«1. Визуально-тактильный указатель, содержащий основу из полимерного материала, и выполненные на лицевой стороне основы, расположенные в определенном порядке выступы, сформированные методом послойного нанесения из материала, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения, отличающийся тем, что каждый последующий слой материала, образующего тактильные выступы, полностью покрывает собой предыдущий нанесенный слой, лицевая поверхность основы и сформированных на ней тактильных выступов покрыта слоем прозрачного защитного лака, а на тыльную сторону основы указателя нанесен клейкий слой.

2. Визуально-тактильный указатель по п. 1, отличающийся тем, что содержит первый слой материала, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения, который нанесен на основу в виде плоского выступающего изображения, а единичные тактильные выступы сформированы на первом слое.

3. Визуально-тактильный указатель по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что лицевая поверхность основы и сформированных на ней тактильных выступов окрашена в различные цвета.

4. Визуально-тактильный указатель по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что используется основа указателя, на лицевую сторону которой нанесена полимерная пленка».