

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. № 231-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Стокист» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.11.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150810, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150810 на полезную модель «Комбинированная зубочистка» выдан по заявке № 2014131800/14 с приоритетом от 31.07.2014 на имя Сардарян Г.Л. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Комбинированная зубочистка, включающая (содержащая), держатель, один конец которого заострён, а второй конец выполнен в виде U-образного ниткодержателя с закреплённой между его торцами нитью, отличающаяся тем, что торцы ниткодержателя выполнены упругими, пружинящими.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нить установлена под углом 15-30° к оси держателя.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что держатель и ниткодержатель выполнены плоскими и размещены в одной плоскости.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что толщина держателя не менее, чем втрое меньше его ширины.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что держатель, кроме ниткодержателя, выполнен из гибкого материала.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что держатель имеет ребро жёсткости, размещённое между заострённым концом и ниткодержателем.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 вышеуказанного Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент CN 203280522, опубликован 13.11.2013 (далее – [1]);
- патент EP 0880986 A2, опубликован 02.12.1998 (далее – [2]);
- патент US 8734408 B2, опубликован 27.05.2014 (далее – [3]);
- «Политехнический словарь», И.И. Артоболевский, Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1977, стр. 573 (далее – [4]);
- «Толковый словарь русского языка», Д.Н. Ушаков, Москва, издательство «Русские Словари», 1994, стр. 1411 (далее – [5]);
- патент CN 201426783, опубликован 24.03.2010 (далее – [6]);
- патент US 5222510, опубликован 29.06.1993 (далее – [7]).

В возражении отмечено, что каждому из решений, известных из патентов [1] – [3], [6], [7], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение зубочистки комбинированной и выполнение одного конца

держателя заостренным, а также признаки зависимых пунктов 2-6 данной формулы не являются существенными ввиду того, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и указанными в данном описании техническим результатом.

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 15.02.2018, 27.09.2018 и 13.08.2019 поступили дополнения к возражению.

В указанных дополнениях содержатся доводы, по существу повторяющие доводы возражения, а также следующие источники информации:

- словарь «The Oxford Russian Dictionary, English-Russian, Russian-English», Oxford, New York, издательство «Oxford university press», стр. 1116 (далее – [8]);

- «Русско-английский словарь научно-технической лексики», Б.В. Кузнецов, Москва, издательство «Московская международная школа переводчиков», 1992, стр. 606, 607 (далее – [9]);

- переводы патентов [1], [6], [7] (далее – [10]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 25.01.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено:

- действовавшей на момент подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, нормативно-правовой базой не была предусмотрена проверка полезной модели условию патентоспособности «новизна» и, следовательно, оспариваемый патент не может быть признан недействительным на основании мотивов данного возражения;

- каждому из решений, известных из патентов [1] – [3], [6], [7], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными по отношению к указанному в описании к оспариваемому патенту техническому результату.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- «Энциклопедия полимеров», Москва, издательство «Советская энциклопедия», том 3, стр. 541-546 (далее – [11]);

- сведения из интернет-ссылок <https://3d-week.ru/hips-plastik-dlya-3d-pechati/>, <http://polymerbranch.com/magazine/archive/viewdoc/2009/11/1221.html>, <https://3dtdoday.ru/wiki/polystyrol/>, <https://rusabs.ru/blogs/blog/samoe-glavnoe-o-filamente-hips-dlya-3d-pechati>, <https://3dplast.biz/p635550054-hips-ups-plastik.html>, <https://www.almodi.org/interesnye-novosti-so-vsego-sveta/otlichitelnye-osobennosti-hips-plastika-gde-i-kak-ego-pravilno-ispolzovat> (далее – [12]).

Также от патентообладателя 27.09.2018 и 06.08.2019 поступили дополнения к отзыву, в которых содержатся доводы, по существу повторяющие доводы отзыва, и с которыми представлены следующие источники информации:

- перевод титульного листа патента [1] (далее – [13]);

- раздел «Полистирол и его виды» из файлохранилища «file://server/» (далее – [14]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 27.02.2018: удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 150810 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2018 по делу № СИП – 151/2018 решение Роспатента от 27.02.2018 было признано недействительным.

Затем, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2018 по делу

№ СИП – 151/2018 оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

В дальнейшем, по результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 26.11.2018: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 150810 оставить в силе.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2019 по делу № СИП – 131/2019 решение Роспатента от 26.11.2018 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

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

С учетом даты подачи заявки (31.07.2014), 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), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 9.4.(2.2) 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 пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания

специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2019 по делу № СИП – 131/2019 результат, указанный в описании к оспариваемому патенту и заключающийся в уверенной очистке зубов и межзубовых промежутков даже в самых трудных и запущенных случаях, является субъективным и обусловлен сравнительной оценкой индивидуального восприятия человеком процесса и результатов чистки зубов в каждом конкретном случае (см. стр. 21 абзац 3).

При этом в данном решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что в решении Роспатента от 26.11.2018 не исследованы сведения, содержащиеся в описании к оспариваемому патенту, на предмет влияния признаков формулы полезной модели на «повышение надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити» (см. стр. 20 абзац 4).

В свою очередь, анализ описания к оспариваемому патенту показал, что в нем отсутствует прямая формулировка технического результата, достигаемого решением по данному патенту.

Однако, в указанном описании сформулирована задача, на решение которой направлено устройство по оспариваемому патенту, а именно

повышение надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити (см. стр. 3 абзац 4).

С учетом указанных выше сведений из описания к оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что техническим результатом, достигаемым решением по данному патенту, является повышение надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити.

Таким образом, дальнейший анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту проводился в отношении технического результата, заключающегося в повышении надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити.

При этом следует отметить, что согласно описанию к оспариваемому патенту данный технический результат обусловлен возможностью введения чистящей нити в межзубный промежуток при снижении возможности ее разрыва и невозстановливаемого растяжения (см. стр. 4 абзац 1).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что для обеспечения такого технического эффекта в зубочистке по оспариваемому патенту необходимо и достаточно выполнить один конец держателя в виде U-образного ниткодержателя с закреплённой между его торцами нитью, и при этом указанные торцы выполнить упругими и пружинящими.

В отношении конструктивных признаков, характеризующих выполнение зубочистки по оспариваемому патенту комбинированной, а также выполнение второго конца её держателя заостренным, необходимо отметить, что они не являются существенными ввиду следующего.

Согласно описанию к оспариваемому патенту выполнение второго конца держателя зубочистки заостренным обеспечивает лишь возможность очистки им боковой части зуба и очерчивания слизистой поверхности зуба (см. стр. 4 абзац 1).

При этом упомянутый заостренный конец держателя не имеет таких связей с другим концом держателя, которые могли повлиять именно на

работу нити при чистке зубов пользователем (см. п. 1 формулы, фиг. 1 оспариваемого патента).

Следовательно, данный признак не оказывает какое-либо влияние на возможность введения чистящей нити в межзубный промежуток при снижении возможности ее разрыва и невозстанавливаемого растяжения.

В свою очередь, конструктивный признак, характеризующий комбинированность зубочистки по оспариваемому патенту, означает лишь возможность чистить зубы либо нитью, либо заостренным концом (см. стр. 4 абзац 1 описания к оспариваемому патенту).

Следовательно, данный конструктивный признак (комбинированность) обусловлен именно дополнением зубочистки, содержащей ниткодержатель с нитью, заостренным концом.

При этом как было указано выше, заостренный конец не оказывает какого-либо влияния на возможность введения чистящей нити в межзубный промежуток при снижении возможности ее разрыва и невозстанавливаемого растяжения.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что существенными признаками зубочистки по оспариваемому патенту по отношению к указанному в описании данного патента техническому результату, заключающемуся в повышении надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити, будут являться выполнение одного конца держателя в виде U-образного ниткодержателя с закреплённой между его торцами нитью, а также выполнение указанных торцов упругими и пружинящими (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

При этом из патента [6] известна зубочистка (см. пункт 1 формулы). Данная зубочистка содержит держатель с двумя концами (см. фиг. 1-4). В свою очередь, один конец держателя выполнен расширяющимся к завершающей закругленной части, т.е. является тупым (см. фиг. 1-3). При этом второй конец держателя выполнен в виде дугообразной (U-образной)

скобы с закреплённой между его торцами нитью, т.е. является ниткодержателем (см. реферат, пункт 1 формулы, фиг. 1-3). В свою очередь, дугообразная скоба выполнена из эластичного материала, т.е. её торцы также выполнены из эластичного материала (см. пункт 1 формулы).

При этом необходимо отметить следующее.

Согласно определению терминов «эластичный» и «эластичность» (см. словари [4], [5]) можно сделать вывод о том, что известные из патента [6] эластичные торцы дугообразной скобы с закрепленной на них нитью будут обладать упругими свойствами, а также испытывать значительные упругие обратимые деформации без разрушения при сравнительно небольших усилиях, передаваемых на них от воздействия на нить пользователем, т.е. при наложении нагрузки упруго деформироваться, а при ее снятии восстанавливать исходную форму.

При этом специалисту в данной области техники известно, что термином «пружинящий» называется такое свойство, согласно которому элемент является упругим как пружина (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 1040).

Также специалисту в данной области техники известно, что работа пружины основана на отдаче энергии, накопленной при ее упругой деформации под влиянием нагрузки или в осуществлении требуемого постоянного нажатия (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 425), т.е. при снятии нагрузки или нажатия с пружины ее состояние вернется к исходному.

Следовательно, известным из патента [6] эластичным торцам дугообразной скобы будут присущи такие свойства, как упругость и пружинистость.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение торцов упругими и пружинящими, присущ решению, известному из патента [6].

С учетом изложенного можно констатировать, что в патенте [6] содержатся сведения о всех существенных признаках независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что ни в описании к оспариваемому патенту, ни в отзыве патентообладателя и дополнениях к нему, не содержится сведений о причинно-следственной связи между данными признаками и техническим результатом, заключающимся в повышении надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити.

Следовательно, признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Таким образом, корректировка формулы полезной модели по оспариваемому патенту, предусмотренная пунктом 4.9 Правил ППС, не представляется возможной.

В отношении представленных с возражением и дополнениях к нему источников информации [1]-[3], [7]-[9], а также переводов [10] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении представленных патентообладателем источников информации [11], [12], [14] следует отметить, что содержащиеся в них

сведения о свойствах ударопрочного полистирола не изменяют сделанные выше выводы.

В отношении представленного патентообладателем перевода [13] (титульного листа патента [1]) следует отметить, что он не анализировался ввиду того, что не анализировался патент [1] (см. заключение выше).

В отношении представленного патентообладателем 13.08.2019 особого мнения следует отметить, что содержащиеся в нем доводы технического характера, а также доводы, касающиеся оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, были проанализированы в заключении выше.

В отношении доводов особого мнения, касающихся того, что патентообладатель не был ознакомлен с представленными 13.08.2019 лицом, подавшим возражение, переводами патентов [6], [7] необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.08.2019, патентообладателю были представлены для ознакомления копии переводов патентов [6], [7].

При этом никаких ходатайств от патентообладателя для предоставления времени на ознакомление с данными переводами не поступало.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что патент [7] не анализировался в данном заключении (см. выше), а перевод релевантных частей патента [6] был представлен вместе с возражением.

Таким образом, не было оснований для предоставления дополнительного времени на ознакомление с переводами патентов [6], [7].

В отношении доводов особого мнения, касающихся использования в зубочистке по оспариваемому патенту нити, выполненной из нерастягивающегося материала (например, нейлон), следует отметить, что данные признаки содержатся только в описании к оспариваемому патенту и не находят своего отражения в формуле этого патента.

При этом необходимо обратить внимание, что при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту учитываются содержащиеся только в её формуле признаки (см. процитированную выше нормативно-правовую базу).

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 150810 признать недействительным полностью.