

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 возражение, поступившее 21.11.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "Стокист" (далее – лицо, подавшее возражение), 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 Сардаряна Гагика Липаритовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Комбинированная зубочистка, включающая (содержащая), держатель, один конец которого заострѐн, а второй конец выполнен в виде U-образного ниткодержателя с закреплѐнной 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 соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ Китая CN 203280522 U, опубл. 13.11.2013 (далее – [1]);
- заявка на европейский патент EP 0880986 A2, опубл. 02.12.1998 (далее – [2]);
- патент США № 8734408 B2, 27.05.2014 (далее – [3]);
- Политехнический словарь / Под ред. И.И. Артоболевского. – М.: Советская энциклопедия, 1977. страница 573 (далее – [4]);
- Толковый словарь русского языка / под редю Д.Н. Ушакова. – М.: Русские Словари, 1994. страница 1411 (далее – [5]);
- патентный документ Китая CN 201426783 Y, опубл. 24.03.2010 (далее – [6]);
- патент США № 5222510 A, 29.06.1993 (далее – [7]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому

патенту. В частности, в возражении отмечается, что к существенным признакам не могут быть отнесены признаки зависимых пунктов 2-6 данной формулы.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 15.02.2018, поступил (15.01.2018) отзыв на данное возражение, в котором он выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

В отзыве на возражение патентообладатель выражает сомнение в достоверности представленного с возражением перевода патентного документа [1] на русский язык. При этом на заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2018, представителем патентообладателя было приобщено два варианта перевода на русский язык патентного документа [1].

Патентообладатель в своем отзыве делает вывод о том, что полезной модели и по оспариваемому патенту присущи существенные признаки, отличающие ее от зубочистки по патентному документу [1].

Так, по мнению патентообладателя, форма ниткодержателя в известном из патентного документа [1] решении «... дугообразная, а не U-образная, что не одно и то же ...».

По мнению патентообладателя, «... форма держателя отличается в месте соединения с ниткодержателем и толщиной ...».

Согласно отзыву на возражение для зубочистки по патентному документу [1] не характерны признаки полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение торцов ниткодержателя упругими, пружинящими. Так патентообладатель считает, что использованный для изготовления зубочистки по патентному документу [1] «... высокоударопрочный полистирол является жестким, прочным материалом ...», а примененный для изготовления зубочистки по оспариваемому патенту, «... сополимер полистирола является эластичным ...».

Патентообладатель также обращает внимание на то, что в патентном документе [1] «... материал нити ... не указан, а в полезной модели – нейлон или другой нерастягивающийся материал ...».

Кроме того, по мнению патентообладателя, ни один из патентных документов [2], [3], [6] и [7] не содержит сведений о средстве того же назначения, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Дополнительно в приложении к отзыву на возражение патентообладатель представил скорректированный вариант формулы полезной модели по оспариваемому патенту, где независимый пункт был дополнен признаками «... нить выполнена из нерастягивающегося материала, например, нейлона ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (31.07.2014), 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 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 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

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

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

Патентные документы [1] – [4], [6] и [7], были опубликованы до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, т.е. могут быть

включены в уровень техники для целей оценки патентоспособности полезной модели по этому патенту.

В патентном документе [1] охарактеризована зубочистка, один конец которой заострен а на другом закреплена зубная нить. То есть, из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно комбинированная зубочистка.

В зубочистке по патентному документу [1], как и в оспариваемом патенте, конец держателя, противоположный заостренному концу, выполнен в виде дугообразного ниткодержателя, напоминающего по форме латинскую букву «U», с закреплённой между его торцами зубной нитью.

Признак отличительной части независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение торцов ниткодержателя упругими и пружинящими, представлен в обобщенном виде, который не позволяет идентифицировать конкретный примененный материал. Так общеизвестно, что все твердые тела обладают в той или иной мере свойством упругости. Способность предложенного материала воспринимать упругую деформацию приведена в сравнительном виде без указания на объект сравнения, при этом она не описана количественными характеристиками (модуль упругости, предел упругости).

Однако, для толкования упомянутого признака (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса) могут быть использованы сведения, содержащиеся в описании к оспариваемому патенту, где имеется указание на то, что для изготовления зубочистки «... использованы упругие, пружинящие пластмассы из ударопрочного полистирола ...», а также указание на то, что используются «... гибкие и упругие, пружинящие пластмассы, например, Полистирол ПСС 550, Полистирол УПС 0801, УПС 0801ПУ, УПС 825, Сополимер сибирол МСП 513 ...».

При этом согласно представленным как лицом, подавшим возражение, так и патентообладателем, переводам патентного документа [1], для изготовления известной зубочистки использован полимерный материал HIPS. Следует

отметить, что HIPS (high-impact polystyrene) представляет собой полистирол с высокой ударной прочностью, для которого в отечественной специализированной литературе и стандартах используется аббревиатура «УПС» (см, например, публикацию статьи из журнала «Полимерные материалы» № 11 (106) за 2009 год на Интернет сайте <http://www.polymerbranch.com/reduction.html>).

Таким образом, зубочистка по патентному документу [1] выполнена из того же материала, что применим и для зубочистки по оспариваемому патенту, т.е. из патентного документа [1] также известна возможность выполнения торцов ниткодержателя упругими и пружинящими.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что для технического решения, описанного в патентном документе [1], характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов патентообладателя о том, что в полезной модели по оспариваемому патенту держатель зубочистки имеет иную форму, а в качестве материала нити использован именно нейлон или другой нерастягивающийся материал, нужно отметить, что данные доводы не находят подтверждения в признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается зависимых пунктов 2-6 вышеприведенной формулы, то содержащиеся в них признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технического результата указанного в описании к оспариваемому патенту, направленного на «...повышение надежности зубочистки путем оптимизации условий работы нити ...». Так патентообладателем ни в описании к оспариваемому патенту, ни в процессе рассмотрения возражения не было приведено сведений о наличии

причинно следственной связи между признаками зависимых пунктов 2-6 формулы и упомянутым техническим результатом.

В результате коллегия не сочла целесообразным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и не предлагала патентообладателю уточнить формулу оспариваемого патента.

Учитывая сделанный выше вывод, проведение анализа материалов [2] – [7], представленных с возражением, не целесообразно.

Что же касается варианта корректировки формулы оспариваемого патента, предложенного патентообладателем в отзыве на возражение, то он не может быть принят в рамках процедуры, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, т.к. в независимый пункт были добавлены признаки, ранее отсутствовавшие в формуле полезной модели, с которой состоялась ее регистрация и выдача патента. То есть, в отзыве на возражение представлена не формула полезной модели по оспариваемому патенту с внесенными в нее изменениями, а новая формула, полностью меняющая ранее предоставленный оспариваемому патенту объем правовой охраны.

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.