

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2015 от Филиппова А.А. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 31.07.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2015105092/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Петличный значок или украшение для верхней одежды», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Петличный значок или украшение для верхней одежды, включающий в себя располагаемое на внешней стороне одежды основание и держатель, адаптированный для пропускания сквозь петлицу, отличающийся тем, что держатель выполнен в виде жесткого стержня, прикрепленного к основанию с помощью соединительного элемента, один конец которого жестко прикреплен к основанию, а второй конец жестко прикреплен к стержню, причем место крепления соединительного элемента к стержню расположено между противоположными концами стержня.

2. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что место крепления соединительного элемента к стержню расположено между противоположными концами стержня на равных расстояниях между ними.

3. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что место крепления соединительного элемента к стержню расположено между серединой стержня и одним из его концов с образованием короткой и длинной частей стержня.

4. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент имеет сечение прямоугольной формы.

5. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент имеет сечение круглой или овальной формы.

6. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что стержень имеет сечение прямоугольной формы.

7. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что стержень имеет сечение круглой или овальной формы.

8. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент расположен под прямым углом к стержню.

9. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент расположен под прямым углом к основанию.

10. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент расположен под острым углом к стержню.

11. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что соединительный элемент расположен под острым углом к основанию.

12. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что основание выполнено в виде пластины с нанесенным на него или закрепленным на нем изображением, являющимся знаком различия или украшением.

13. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что основание выполнено в виде пластины из драгоценного металла.

14. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что основание выполнено в виде пластины, инкрустированной камнями.

15. Петличный значок или украшение для верхней одежды по п. 1, отличающийся тем, что основание выполнено в виде кольца, или прямоугольника, или ромба, или треугольника»

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки 31.07.2015 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, мотивированное несоответствием заявленного решения условию патентоспособности «новизна».

В указанном решении отмечено, что технические результаты от реализации заявленной полезной модели заключаются в повышении надежности крепления и увеличении долговечности.

В решении Роспатента обращается внимание на то, что независимый пункт формулы заявленной полезной модели содержит несущественный для достижения вышеуказанных технических результатов признак, касающийся того, что основание и держатель расположены на внешней стороне одежды.

В решении об отказе в выдаче патента указано, что из уровня техники известно устройство по патентному документу SU 1115709 А, 30.08.1984 – далее [1], которое содержит всю совокупность существенных признаков независимого пункта предложенной формулы.

Заявителем 07.08.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором отмечено, что все признаки независимого пункта формулы предложенной полезной модели являются существенными. При этом следует подчеркнуть, что в возражении отсутствуют какие-либо доводы заявителя, подтверждающие данное утверждение.

В возражении приведен скорректированный вариант формулы полезной модели, который уточнен следующим образом: исключены все зависимые пункты формулы и в независимый пункт формулы включены признаки «основание, жесткий стержень и держатель выполнены в виде единой детали, исключающей перемещение его элементов относительно друг друга».

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

С учетом даты подачи заявки (16.02.2015), правовая база для оценки патентоспособности предложенной полезной модели включает 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 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, 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.

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.

Согласно подпункту (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. 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 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.

Согласно подпункту (3) пункта 20.6. Регламента ПМ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Согласно п. 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В соответствии с п. 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а

также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Согласно описанию к заявленной полезной модели, представленному на дату подачи заявки, предложенное решение направлено на достижение следующих технических результатов: «повышение надежности крепления и увеличение долговечности» (см. описание, представленное на дату подачи заявки, стр. 1).

При этом, в соответствии с указанным описанием данные технические результаты достигаются за счет выполнения держателя в виде жесткого стержня, прикрепленного к основанию с помощью соединительного элемента, один конец которого жестко прикреплен к основанию, а второй конец жестко прикреплен к стержню. Кроме того, существенным является место расположения крепления соединительного элемента к стержню, размещенное между противоположными концами стержня (см. описание, представленное на дату подачи заявки, стр. 2).

Таким образом, можно констатировать, что независимый пункт формулы заявленной полезной модели содержит следующие существенные признаки:

- наличие основания и держателя;
- выполнение держателя адаптированным для пропускания сквозь петлицу;

- выполнение держателя в виде жесткого стержня, прикрепленного к основанию с помощью соединительного элемента, один конец которого жестко прикреплен к основанию, а второй конец жестко прикреплен к стержню;

- расположение места крепления соединительного элемента к стержню между противоположными концами стержня.

В отношении признака независимого пункта приведенной выше формулы заявленной полезной модели, касающегося того, что основание и держатель петличного значка или украшения для верхней одежды расположены на внешней стороне одежды, необходимо отметить следующее.

В описании заявленной полезной модели, представленном на дату подачи заявки и в возражении, не приведены сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между техническими результатами полезной модели и вышеуказанным признаком независимого пункта формулы.

Кроме того, во время заседания коллегии заявителю был задан вопрос о том, влияет ли указанный признак на возможность достижения технических результатов заявленной полезной модели. На данный вопрос заявителем ответ дан не был.

При этом, необходимо отметить, что место расположения основания и держателя заявленного петличного значка или украшения для верхней одежды (на внешней стороне одежды) никаким образом не влияет на повышение надежности крепления и увеличение долговечности конструкции предложенного устройства.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что признак независимого пункта формулы заявленной полезной модели, касающийся того, что основание и держатель петличного значка или украшения для верхней одежды располагаются на внешней стороне одежды, не является существенным.

При этом, из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1], которому присуща вся вышеуказанная совокупность существенных признаков независимого пункта формулы заявленной полезной модели.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать предложенную полезную модель соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Следует отметить, что в возражении приведен уточненный вариант формулы полезной модели, содержащий один независимый пункт, в который был включен признак «исключающей перемещение его элементов относительно друг друга», отсутствующий в формуле и описании заявленной полезной модели на дату ее подачи.

По этой причине уточненная формула не была принята коллегией к рассмотрению (подпункт (3) пункта 20.6. Регламента ПМ).

На заседании коллегии заявитель представил еще один вариант скорректированной формулы заявленной полезной модели, в которую были внесены следующие изменения:

- все зависимые пункты исключены заявителем;
- исключен признак родового понятия «петличный значок»;
- исключен вышеуказанный признак, отсутствующий в формуле и описании заявленной полезной модели на дату ее подачи;
- включен признак «основание, соединительный элемент и держатель выполнены в виде единой детали».

В отношении внесенного в формулу признака «основание, соединительный элемент и держатель выполнены в виде единой детали» необходимо отметить следующее.

Так, можно согласиться с мнением заявителя, высказанным им на заседании коллегии, о том, что данный признак формулы является существенным. Не вызывает сомнения то, что выполнение основания,

соединительного элемента и держателя в виде единой детали позволяет увеличить жесткость и прочность заявленного украшения, что в конечном итоге приведет к повышению надежности крепления и увеличению долговечности предложенного решения.

Уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению. В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС заявка была направлена для проведения информационного поиска, по результатам которого было подготовлено заключение, о чем заявитель был уведомлен в установленном порядке.

Согласно подготовленному заключению заявленное украшение для верхней одежды, охарактеризованное в уточненной формуле полезной модели, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом заявитель до заседания коллегии не представил своего мнения по поводу направленных ему заключения и дополнительного информационного поиска и не присутствовал на заседании коллегии, проходившем 26.04.2016.

Необходимо отметить, что уточный вариант формулы полезной модели также включает признак, касающийся того, что основание и держатель расположены на внешней стороне одежды. Как было справедливо отмечено в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, данный признак является несущественным.

Анализ заключения показал следующее. Ближайшим аналогом к заявленному решению является решение по патентному документу GB 1023040 A, 16.03.1966 - далее [2].

Изучение патентного документа [2] показало, что в нем охарактеризовано украшение для верхней одежды состоящее из основания и держателя, адаптированного для пропускания сквозь петлицу. Причем держатель выполнен в виде жесткого стержня, прикрепленного к основанию с помощью соединительного элемента, один конец которого жестко

прикреплен к основанию, а второй конец жестко прикреплен к стержню. При этом место крепления соединительного элемента к стержню расположено между противоположными концами стержня, а основание, соединительный элемент и держатель известного украшения для верхней одежды выполнены в виде единой детали.

Таким образом, все существенные признаки скорректированной формулы заявленной полезной модели, принятые во внимание, известны из технического решения по патентному документу [2].

Следовательно, можно согласиться с доводом заключения экспертизы о том, что полезная модель, охарактеризованная уточненной формулой, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2015, решение Роспатента от 31.07.2015 оставить в силе.