

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» (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 Колодяжного Алексея Валерьевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.05.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №190550, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №190550 «Насадка для аппарата для маникюра и педикюра» выдан по заявке №2019115394 с приоритетом от 20.05.2019 на имя Веселовой Марии Валерьевны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Насадка для аппарата для маникюра и педикюра, включающая стержень, вставляющийся и зажимающийся в ручке аппарата, и рабочую часть, выполненную в форме диска, отличающаяся тем, что рабочая часть насадки имеет сквозные отверстия.

2. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что диаметр диска равен от 5 до 100 мм.

3. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что стержень и диск выполнены из хирургической нержавеющей стали либо из любого другого вида стали или сплава, способного к стерилизации в химических веществах и/или в термостерилизаторах.

4. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что форма отверстий может быть различной.

5. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что размеры отверстий могут быть различными.

6. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что количество отверстий может быть различным.

7. Насадка по п.1, отличающаяся тем, что размеры стержня могут быть различными».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, известному из уровня техники.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент RU 191812, дата публикации 22.08.2019 (далее - [1]).

В возражении указано, что техническое решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», т.к. совокупность всех признаков, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известна из уровня техники до даты приоритета (20.05.2019) из технического решения, раскрытого

в патенте [1].

При этом отмечено, что полезная модель по патенту [1] имеет более ранний приоритет.

По мнению лица, подавшего возражение, из патента [1] известно изделие для маникюра и педикюра, представляющее собой конструкцию, состоящую из вала и площадки под крепление абразива, имеющей не менее одного сквозного отверстия.

Данный вывод лицом, подавшим возражение, подкреплен сравнительным анализом изображения (чертежи) конструкции насадки по оспариваемому патенту и изображения конструкции изделия, известного из патента [1].

В отношении зависимых пунктов 4-5 формулы в возражении отмечено, что признаки, охарактеризованные в упомянутых зависимых пунктах, известны из патента [1].

Признаки, охарактеризованные в зависимых пунктах 2-3 и 6-7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, являются несущественными, поскольку не связаны с достижением технического результата, направленного на облегчение устройства, за счет сквозных отверстий, снижающих вес, и на осуществление возможности охлаждения устройства за счет наличия сквозных отверстий.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что в патенте [1] раскрыто устройство, включающее все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, позволяющее достичь того же технического результата.

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя поступил в корреспонденции от 13.07.2020. К отзыву приложена копия патента [1].

В отзыве отмечено, что патент [1], являясь источником информации с более ранней датой приоритета, может быть включен в уровень техники только

в отношении формулы, с которой состоялась регистрация данной полезной модели.

При этом, по мнению патентообладателя, в формуле полезной модели по патенту [1] отсутствуют признаки, характеризующие насадку для аппарата для маникюра и педикюра по оспариваемому патенту, а именно: «в форме диска» и «вставляющийся и зажимающийся в ручке аппарата».

Кроме того, патентообладатель не согласен с выводом лица, подавшего возражение, что признак «стрежень, вставляющийся и зажимающийся в ручке аппарата» и признак «вал» идентичны.

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

С учетом даты подачи заявки (20.05.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны 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.

Согласно пункту 56 Правил ПМ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Согласно пункту 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В соответствии с пунктами 56 и 57 Правил ПМ в уровень техники может быть включена запатентованная полезная модель с более ранней датой приоритета только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация полезной модели. Таким образом, при определении признаков, характеризующих полезную модель, известную из патента [1], нет оснований для привлечения описания и чертежей, представленных в данном патенте.

В соответствии с формулой полезной модели, известной из патента [1], изделие для маникюра и педикюра характеризуется наличием в конструкции данного устройства вала и площадки под крепление абразива, имеющей не менее одного сквозного отверстия.

При этом насадка для аппарата для маникюра и педикюра по оспариваемому патенту, характеризуется наличием в ее конструкции стержня, вставляющегося и зажимающегося в ручке аппарата, и рабочей части, выполненной в форме диска, имеющей сквозные отверстия.

При этом следует отметить, что в современном уровне техники термином «вал» обозначают деталь машины, механизма, предназначенную для передачи крутящего момента и (или) поддержания вращающихся вместе с ним др. деталей (см. Политехнический словарь под ред. Ишлинского А.Ю., Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000).

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки вал и стержень, вставляющийся и зажимающийся в ручке аппарата, являются идентичными признаками, предназначенными для выполнения одних и тех же функций.

Что касается признака «площадка под крепление абразива», характеризующего изделие для маникюра и педикюра, известное из формулы полезной модели патента [1], то необходимо отметить, что признак «площадка» охватывает достаточно широкий круг понятий, т.е. является общим признаком. Так, площадка может представлять собой квадрат, цилиндр, прямоугольник, овал и пр. В частности, насадки под крепление абразива цилиндрической формы общеизвестны в области маникюра и педикюра и используются специалистами в данной области на протяжении многих лет.

Рабочая часть насадки по оспариваемому патенту описывает один из частных случаев выполнения площадки под крепление абразива – «в форме диска», который не раскрыт в формуле полезной модели патента [1].

Таким образом, и здесь можно согласиться с доводом патентообладателя, что признак «рабочая часть, выполненная в форме диска, имеющая сквозные отверстия», характеризующий насадку для аппарата для маникюра и педикюра по оспариваемому патенту, не раскрыт в формуле полезной модели патента [1]. При этом существенность данного признака лицом, подавшим возражение, не оспаривалась.

В соответствии с вышеизложенным, можно констатировать, что материалы дела возражения не содержат доводов, опровергающих, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна» (статья 1351 Кодекса).

В связи со сделанным выводом, признаки зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 190550 оставить в силе.