

**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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Михайлова А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №140902, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 140902 “Надувное плавательное средство” выдан по заявке №2013158977/12 с приоритетом от 30.12.2013 на имя Бескровной Е.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Надувное плавательное средство, представляющее собой, надувную емкость, отличающееся тем, что выполнено в виде тороида, изогнутого в форме контура гиперболического параболоида и состоит из, по меньшей мере, одной воздушной камеры.

2. Надувное плавательное средство по п. 1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, одну дополнительную воздушную камеру, закрепленную на верхней части надувного плавательного средства.

3. Надувное плавательное средство по п. 1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, один элемент застежки, закрепленный на, по меньшей мере, одной из передних частей надувного плавательного средства.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патент NL 8900455, опубл. 17.09.1990 (далее – [1]);
- патент US 5692934, опубл. 02.12.1997 (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве по мотивам возражения, поступившем 03.10.2019, патентообладатель не согласился с доводами возражения, отметив, что полезная модель по оспариваемому патенту не является средством того же назначения, что и решения по патентам [1]-[2]. Кроме того, по мнению патентообладателя, существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту не известны из патентов [1]-[2].

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (30.12.2013), правовая база 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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 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 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. 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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели

или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” показал следующее.

В качестве родового понятия в формуле оспариваемой полезной модели указано – надувное плавательное средство.

Из патента [1] известно надувное плавательное средство (указанное средство возможно надуть с помощью баллончика 9 через муфту 10, или ртом с помощью трубы для надувания 11), включающее следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие надувной емкости (камера 8; фиг. 2, стр. 3 описания патента [1]);
- надувная емкость выполнена в виде тороида, изогнутого в форме контура гиперболического параболоида (фиг. 2 патента [1]);
- надувная емкость состоит из, по меньшей мере, одной воздушной камеры (камеру 8 возможно заполнить воздухом; фиг. 2, стр. 3 описания патента [1]).

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В связи с тем, что установлено несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, анализ источника информации [2] не проводился.

Что касается признаков зависимых пунктов 2-3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

Признаки зависимого пункта 3 формулы известны из патента [1] (на стр. 2 описания указано на наличие застежки на передней части камеры).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы следует отметить, что можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся наличия, по меньшей мере, одной дополнительной воздушной камеры, закрепленной на верхней части надувного плавательного средства, не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, техническими результатами, достигаемыми при использовании полезной модели, являются повышение эксплуатационных свойств надувного плавательного средства и повышение уровня безопасности.

При этом, согласно описанию, наличие дополнительной воздушной камеры позволяет лишь регулировать высоту расположения головы человека.

Таким образом, в формуле и описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь признаков “содержит, по меньшей мере, одну дополнительную воздушную камеру, закрепленную на верхней части надувного плавательного средства” с указанными техническими результатами, т.е. не показано, каким образом сам факт наличия дополнительной камеры позволит регулировать расположение головы человека, и как это, в свою очередь, может повысить эксплуатационные свойства и уровень безопасности надувного плавательного средства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2019, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 140902 недействительным полностью.