

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Торговый дом «Интер-Степ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.04.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №134495, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №134495 на полезную модель «Держатель мобильного устройства» выдан по заявке №2013130893/11 с приоритетом от 05.07.2013 на имя Афанасьева Бориса Сергеевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Держатель мобильного устройства, состоящий из основы, в нижней и верхней части которой, поднимаясь над основой, расположено, по крайней мере, по одному выступу, отличающийся тем, что, по крайней мере, один из выступов имеет в своем составе, по крайней мере, один фиксирующий элемент в виде шарика (или ролика, или цилиндра), выполненного с возможностью вращения.

2. Держатель мобильного устройства по п.1, отличающийся тем, что шарик (или ролик, или цилиндр) закреплен внутри выступа на оси, которая подпружинена за счет упругости материала выступа или за счет установки дополнительной пружины.

3. Держатель мобильного устройства по п.1, отличающийся тем, что выполнено с возможностью регулировки расстояния между выступами.

4. Держатель мобильного устройства по п.1, отличающийся тем, что выполнено с возможностью регулировки высоты и/или ширины выступов.

5. Держатель мобильного устройства по п.1, отличающийся тем, что шарики (или ролики, или цилиндры) изготавливаются из упругого материала с обрезиненной поверхностью».

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

В возражении отмечено, что существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие материалы:

- US 5659612, опубл. 19.08.1997 (далее – [1]);
- JP 2003232309, опубл. 22.08.2003 (далее – [2]).

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что результат «повышение удобства пользования держателем», указанный в описании в качестве технического, не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющегося при изготовлении либо использовании полезной модели.

В возражении также отмечено, что признаки, характеризующие формы выполнения фиксирующего элемента, в виде шарика, ролика, цилиндра

являются несущественными, поскольку не выявлены конкретные участки описания, из которых усматривается причинно-следственная связь с техническим результатом. При этом, данные признаки могут быть обобщены до признака - тело вращения.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2 и 5 также известны из уровня техники, кроме того, признаки 3 и 4 являются несущественными, поскольку в описании не содержится примеров, которые бы раскрывали влияние этих признаков на технический результат.

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

От патентообладателя 15.07.2020 поступил отзыв на возражение. В отзыве патентообладатель выразил несогласие с изложенными в возражении доводами и отметил, что результат, указанный в описании, является техническим, поскольку, по мнению патентообладателя, объективно проявляется при использовании устройства, а признаки зависимых пунктов 2-5 находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

Кроме того, в отзыве отмечено, что обобщение признаков, характеризующих форму фиксирующего элемента, неправомерно, поскольку шар, ролик и цилиндр имеют разные площади контакта.

Вместе с тем, патентообладатель обращает внимание на отсутствие в патентных документах [1]-[2] признаков, характеризующих расположение выступов в нижней и верхней части держателя.

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

С учетом даты подачи заявки (05.07.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 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.

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.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

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

Каждое из технических решений по патентным документам [1] и [2] представляет собой «держатель мобильного телефона», при этом в состав каждого устройства входят основа и выступы, т.е. в них раскрыты средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Держатель мобильного устройства, известный из патентного документа [1] (см. фиг.1-3, описание), состоит из основы, у которой, поднимаясь над ней, расположено, по крайней мере, по одному выступу. По крайней мере, один из выступов имеет в своем составе, по крайней мере, один

фиксирующий элемент в виде ролика (3), выполненного с возможностью вращения.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения, охарактеризованного в патентном документе [1], заключается в том, что:

- выступы расположены в нижней и верхней части основы;
- фиксирующий элемент выполнен в виде шарика или цилиндра.

Согласно описанию оспариваемого патента полезная модель направлена на повышение удобства пользования держателем за счет минимизации требований к усилию, требуемому для установки и снятия устройства из держателя, а также уменьшения трения корпуса устройства о держатель при осуществлении таких действий. При этом, как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, в качестве технического результата может быть указан результат, который представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющегося при изготовлении либо использовании полезной модели. Также в описании полезной модели не указано, какая совокупность признаков влияет на достижение технического результата, заключающегося в повышении удобства пользования, а также отсутствуют объективные сведения о достижении упомянутого результата.

В результате вышесказанного и в соответствии с описанием к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, в качестве технического результата может быть принят результат, заключающийся в минимизации требований к усилию, требуемому для установки и снятия устройства из держателя, который, как следует из описания, достигается за счет уменьшения трения корпуса устройства о держатель при осуществлении таких действий. При этом, шарики (ролики или цилиндры) за счет вращения обеспечивают минимизацию требований к усилию для установки или снятия устройства из держателя.

Вместе с тем, следует отметить, что согласно описанию оспариваемого патента и доводам лица, подавшего возражение, признаки, характеризующие расположение выступов в нижней и верхней части основы, а также выполнение фиксирующего элемента в виде шарика или цилиндра, не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведены сведения, подтверждающие влияние мест расположения (позиционирования) выступов основы держателя, формы выполнения фиксирующего элемента на минимизацию требований к усилию, требуемому для установки и снятия устройства из держателя. При этом места расположения выступов основы держателя могут влиять лишь на возможность расположения (позиционирования) в пространстве мобильного устройства, а форма выполнения фиксирующего элемента может влиять лишь на сложность конструкции и ее размеры. Следовательно, существенность отличительных признаков не подтверждена описанием.

Таким образом, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи держателю мобильного телефона, известному из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается признаков зависимого пунктов 2, характеризующих закрепление тела вращения внутри выступа на оси, которая подпружинена за счет упругости материала, то они известны из патентного документа [1]. В отношении других альтернативных признаков, а именно ось подпружинена

за счет установки дополнительной пружины, следует отметить, что они не являются существенными, поскольку в описании не содержится сведений, подтверждающих влияние этих признаков на технический результат. Для технического результата минимизация требований к усилию, требуемому для установки и снятия устройства из держателя, существенным является лишь подвижность выступов с возможностью удержания ими, вместе с телами вращения, мобильного устройства. При этом за счет чего осуществлена такая подвижность, за счет упругости материала или за счет установки дополнительной пружины, не является существенным. Таким образом, данные признаки можно обобщить до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным, а именно ось, закрепленная в выступе, выполнена подвижной, что, как указывалось выше, известно из патентного документа [1].

Признаки зависимого пункта 5, характеризующие изготовление тела вращения из упругого материала с обрешиненной поверхностью известны из патентного документа [1].

Анализ признаков зависимых пунктов 3-4 показал, что они характеризуют выполнение выступов с возможностью регулировки расстояния между ними; выполнение выступов с возможностью регулировки их высоты и/или ширины.

Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние регулировки расстояний между выступами, их высоты и/или ширины на минимизацию требований к усилию, требуемому для установки и снятия устройства из держателя. Данные признаки направлены на возможность использования держателя для мобильных устройств, имеющих различную высоту, ширину и толщину. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

Ввиду сделанного выше вывода патентный документ [2], представленный с возражением, не анализировался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №134495 признать недействительным полностью.