

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 04.09.2020, 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 приложена копия заявки на полезную модель № 2019115018, дата приоритета 15.05.2019 (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 технического решения, раскрытого в заявке [1].

По мнению лица, подавшего возражение, из заявки [1] известно изделие

для маникюра и педикюра, представляющее собой конструкцию, состоящую из вала и площадки под крепление абразива, имеющей не менее одного сквозного отверстия.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, форма рабочей части (площадки) не является существенным признаком, т.к. не влияет на технический результат, который направлен на облегчение устройства за счет «наличия сквозных отверстий, снижающих вес, а также возможность охлаждения устройства за счет наличия отверстий... от данной насадки легче отклеить файл, нажав на него через отверстие с обратной стороны».

В отношении зависимых пунктов 4-5 формулы в возражении отмечено, что признаки, охарактеризованные в упомянутых зависимых пунктах также, известны из заявки [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 заявке [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.

В отзыве обращается внимание на то, что в возражении, противопоставляется документ, представляющий собой заявку на полезную модель № 2019115018 (дата приоритета 15.05.2019), по которой был выдан патент № 191812 (дата публикации 22.08.2019). При этом в отзыве акцентируется внимание на том, что на дату подачи заявки № 2019115394

(20.05.2019), по которой был выдан оспариваемый патент № 190550, возможность ознакомления с документами противопоставляемой заявки 2019115018 отсутствовала.

По мнению патентообладателя, в соответствии с нормативными документами, действовавшими на момент подачи заявки, для включения в уровень техники в отношении новизны у любого лица должна быть возможность ознакомления с документами заявки.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что заявка [1] не может быть включена в уровень техники, а в качестве противопоставляемого источника информации мог быть указан только патент № 191812.

Вместе с тем, в отзыве отмечено, что запатентованные в Российской Федерации полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация полезной модели в соответствующем государственном реестре.

В отзыве акцентируется внимание на том, что сравнительный анализ независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту должен проводиться только с теми признаками, которые изложены в формуле полезной модели по патенту № 191812

В отношении доводов технического характера в отзыве отмечено, что в формуле по патенту № 191812 нет признака «вставляющийся и зажимающийся в ручке аппарата» и признака, характеризующего, что площадка выполнена именно в форме диска.

В отношении довода возражения о несущественности признака «диск» патентообладатель отмечает, что техническим результатом полезной модели по оспариваемому патенту является избежание перегрева и уменьшение веса насадки. При этом в оспариваемом патенте не обсуждается предотвращение перегрева насадки, имеющей какие-либо другие формы рабочей части, помимо диска. Вместе с тем, по мнению патентообладателя, не известно, достигался бы

технический результат, заключающийся в избегании перегрева, в случае, если насадка имела бы объёмную форму, например шара или цилиндра.

В отношении достижения технического результата, заключающегося в уменьшении веса устройства, в отзыве отмечено, что выполнение насадки плоской формы, в виде диска, несомненно влияет на уменьшение веса насадки. Выполнение насадки в виде объёмной фигуры, например, шара или цилиндра, увеличивало бы материалоемкость насадки и, следовательно, также и её вес.

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, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования 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 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо после публикации сведений о заявке вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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. При этом с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 37 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Краткое описание чертежей» приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.

Согласно пункту 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно пункту 42 Требований ПМ чертежи, поясняющие сущность полезной модели, и описание полезной модели не должны противоречить друг другу.

Вместо чертежей, поясняющих сущность полезной модели, могут быть представлены иные материалы, поясняющие сущность полезной модели,

оформленные в виде графических изображений (схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и так далее), фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать полезную модель чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям.

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.

Заявка [1] имеет более раннюю дату приоритета (15.05.2019), чем дата приоритета по оспариваемому патенту (20.05.2019). Заявка подана другим лицом (Насырова Алина Фаритовна). По заявке был выдан патент Российской Федерации на полезную модель № 191812 (дата публикации 22.08.2019) и с документами заявки может ознакомиться любое лицо (см. процитированный веш пункт 56 Правил ПМ).

Таким образом, все условия для включения в уровень техники заявки [1] с даты ее приоритета соблюдены.

В соответствии с описанием и формулой полезной модели, известной из заявки [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.

В описании к заявке [1] (см. абзац, следующий за описанием фигур) указано, что использование изделия происходит при закреплении вала изделия в аппарате для маникюра, который при включении начинает вращать вал изделия. Вал передает крутящий момент на прикрепленную к нему площадку.

Здесь следует отметить, что в уровне техники термином «вал» также 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).

Таким образом, 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 заявки [1], то необходимо отметить следующее.

В возражении акцентируется внимание на том, что форма рабочей части не является существенным признаком, т.к. не влияет на достижение технического результата, который направлен на облегчение устройства за счет наличия сквозных отверстий, снижающих вес, а также возможность охлаждения устройства за счет наличия отверстий.

С данным доводом можно согласиться. Действительно, согласно описанию к оспариваемому патенту стержень может крепиться к диску различным способом и иметь утолщение различной формы в области крепления стержня к диску, для прочности. В том числе диск может иметь конусообразное основание, что так же дополнит его прочность. Кроме того, в описании отмечено, что исполнение диска различных диаметров позволяет использовать его для различных видов работ, от полировки ногтей, до шлифовки и полировки ног. Стержень и диск могут быть выполнены из любого вида стали или сплава.

При этом в описании указано, что техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, является облегчение устройства за счет наличия сквозных отверстий, снижающие вес, а также возможность охлаждения устройства за счет наличия отверстий. Кроме того, дополнительно в описании отмечено, что от насадки легче отклеить сменный файл, нажав на него через отверстие с обратной стороны.

Таким образом, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту не показано, что признаки, характеризующие форму рабочей части, размер рабочей части и материал, из которого она выполнена, находятся в причинно-следственной связи с получением обеспечиваемого полезной моделью техническим результатом.

При этом в описании указано, что на рабочей части насадки по всему периметру имеются сквозные отверстия, которые могут быть выполнены круглыми или иметь иную форму, а также могут иметь разный размер.

Согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат достигается именно за счет наличия отверстий на рабочей поверхности насадки для маникюра и педикюра.

В связи с изложенным можно сделать вывод, что все существенные признаки, характеризующие насадку для маникюра и педикюра известны из заявки [1].

Вместе с тем, следует отметить, что выполнение площадки под крепление абразива в форме диска с различными вариантами (в качественном и количественном отношении) расположения отверстий известно из объёмных графических изображений, отмеченных в описании заявки [1] со ссылкой на фигуры 1.1-8.2 (см. пункты 38 и 42 Требований ПМ). При этом необходимо уточнить, что описание заявки, включает в себя также и чертежи, которые (как и описание в целом) предназначены для более ясного понимания сущности

технического решения (толкования формулы) (см. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1061/2019 от 16.06.2020).

В соответствии с вышеизложенным, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (статья 1351 Кодекса).

Признаки зависимых пунктов 4-5, 6 формулы полезной модели известны из заявки [1] (см. пункты 1-10 формулы).

Признаки зависимых пунктов 2-3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие размеры рабочей поверхности и материал, из которого она выполнена, а также признаки зависимого пункта 7 формулы, раскрывающие, что размеры стержня могут быть различными, в соответствии с выводами, изложенными выше в настоящем заключении, не являются существенными, поскольку не связаны с достижением технического результата.

От патентообладателя в корреспонденции от 05.11.2020 поступила жалоба, при этом доводы технического характера, содержащиеся в данной жалобе, проанализированы выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 190550 признать недействительным полностью.