

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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 Спрыгина В.И. (далее – заявитель), поступившее 01.02.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.07.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2017118244/02, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Молоток», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержавшейся в заявке на дату подачи, в следующей редакции:

«1. Молоток, содержащий головку, закреплённую на рукоятке с выполненной в рукоятке полостью для размещения кернера, отличающийся тем, что на входе в цилиндрическую полость имеется внутренняя резьба.

2. Молоток по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя резьба для фиксации кернера выполнена на втулке, закрепленной в области входного отверстия в полость тела рукоятки.

3. Молоток по п. 1 или 2, отличающийся тем, что выполненная в рукоятке полость является цилиндрической.

4. Молоток по п. 2, отличающийся тем, что рукоятка молотка выполнена из пластмассы, а втулка с резьбой выполнена из металла.

5. Молоток по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в его цилиндрической полости путём ввинчивания в резьбу закреплен кернер».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что наиболее близким аналогом заявленной полезной модели является молоток (см. патентный документ US 2501757 A1, опубл. 28.03.1950, описание: столбец 1, строка 1-столбец 2, строка 20; столбец 3, строки 5-14, фиг. 1 и 5 (далее – [1])), содержащий головку, закреплённую на рукоятке, в которой выполнена цилиндрическая полость. На входе в полость имеется внутренняя резьба. В данном решении обеспечивается надежное легкосъемное крепление дополнительного инструмента, ввернутого в указанную полость, и предотвращается возможность его потери.

При этом, признак независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели, касающийся возможности вворачивания в полость с резьбой средства, выполненного именно в виде кернера, не является существенным признаком, т.к. очевидно, что в указанную полость может быть ввернут любой инструмент.

При этом в решении Роспатента указано, что от заявителя 14.05.2018 поступила уточненная формула полезной модели, в независимый пункт 1 которой включен признак, характеризующий полость для размещения кернера: «с целью его хранения». Однако, данный признак был раскрыт в описании полезной модели, содержащимся в заявке на дату ее подачи (с.1, абзац 6) лишь в отношении молотка, известного из уровня техники (см. Албанский П.П. и др., Инструмент и технологическая оснастка для слесарей,

Машиностроение, 1969 (далее – [2])). В связи с этим, проверка патентоспособности проводилась в отношении полезной модели, охарактеризованной процитированной выше формулой.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что включенные в независимый пункт 1 уточненной формулы полезной модели признаки зависимого пункта 2 первоначальной формулы, также известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Также в решении Роспатента подчеркнуто, что согласно описанию полезной модели (с.1, 2-й абзац сверху) для повышения производительности труда используются молотки, укомплектованные дополнительными инструментами, в частности кернерами. При этом, в зависимом пункте 5 процитированной выше формулы указано, что в полости рукоятки закреплен кернер. Следовательно, полезная модель по зависимому пункту 5 характеризует комплект (набор), состоящий из двух устройств – молотка и кернера, имеющих различное функциональное назначение. Однако такое техническое решение не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- признаки независимого пункта 1 уточненной формулы полезной модели: «внутренняя резьба для фиксации кернера выполнена на втулке, закрепленной в области входного отверстия в полость тела рукоятки», не известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1];
- технический результат - хранение упоминался в тексте описания к заявке;
- в техническом решении по патентному документу [1] инструмент (позиция 51) помещается не для хранения, а для рабочего положения, резьба упомянута в тексте описания (позиций 48, 49 и 50) для пояснения особенностей закрепления пробки (позиция 17).

В возражении заявителем представлена уточненная формула полезной модели.

На заседании коллегии (18.04.2019) представителем заявителя была представлена очередная редакция уточненной формулы полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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.

В соответствии с пунктом 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. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпунктам 1) - 4) пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель, в частности, должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 30 Правил ПМ при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза по существу, которая в соответствии со статьей 1390 Кодекса, в частности, включает:

5) проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка ее соответствия условиям промышленной применимости и новизны в соответствии с пунктами 2-4 статьи 1351 Кодекса (далее - проверка промышленной применимости и новизны);

8) проверку промышленной применимости и новизны.

Согласно пункту 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

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 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:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);
- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечивающего полезной моделью технического результата;
- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечивающего полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;
- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;
- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, соединением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развалцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства.

3) при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации).

Согласно пункту 39 Требований ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента. Формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению.

Согласно подпункту 9) пункта 40 Требований ПМ признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии; при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции и тому подобное.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Относительно доводов решения Роспатента, приведенных в отношении процитированной выше формулы, содержащейся в заявке на дату подачи, необходимо отметить следующее.

Молоток по патентному документу [1] (см. описание, фиг. 1 и 5) содержит головку, закреплённую на рукоятке (15). В рукоятке выполнена цилиндрическая полость, на входе в которую имеется внутренняя резьба (48). Во внутренней полости рукоятки (15) могут храниться соответствующие рабочие инструменты.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 приведенной выше формулы от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что полость в рукоятке предназначена для размещения именно кернера.

Однако, название рабочего инструмента – кернер, во-первых, не характеризует ни конструкцию заявленного молотка, ни технический результат – надежное легкосъемное крепление рабочего инструмента, указанный в описании к заявке, поскольку в полости рукоятки молотка может храниться любой рабочий инструмент подходящего размера.

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной процитированной выше формулой условию патентоспособности «новизна».

Однако нельзя согласиться с доводами решения Роспатента в том, что признак: «с целью хранения», содержащийся в уточненной формуле полезной модели, поступившей 14.05.2018, и характеризующий функцию полости для расположения кернера, изменяет сущность заявленной полезной модели.

Так, в описании к заявке при критике ближайшего аналога указано: «Недостатком данного молотка является ненадёжность фиксации закрывающей крышки на деревянной ручке молотка, что может приводить к потере содержимого пенала (кернеры, чертилки и т.п.) и, как следствие, к

потере рабочего времени... Кернер никак не закреплен в момент хранения, свободно перемещается внутри пенала, что при использовании создает дополнительные шумы. Технической задачей полезной модели является создание молотка с возможностью надёжного легкосъёмного крепления кернера (при необходимости)».

При этом в разделе описания к заявке «осуществление полезной модели» отмечено: «При реализации предложенного технического решения, работник, выполняющий операции кернения, (разметчик) имеет возможность закрепить кернер внутри полости молотка. При необходимости использовать закрепленный кернер, его берут рукой за выступающую из рукоятки ударную часть кернера (затыльник) и выворачивают из цилиндрической полости».

Из приведенных выше сведений следует, что как в ближайшем аналоге, так и в заявлении решении, полость в рукоятке молотка предназначена именно для хранения рабочего инструмента, в частности, кернера. При этом в заявлении решении, в отличие от ближайшего аналога (см. книгу [2]), предусмотрено хранение в закрепленном состоянии.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель вынесено в отношении той редакции формулы (формулы, содержащейся в заявке на дату подачи), от которой заявитель отказался путем представления уточненной формулы, поступившей 14.05.2018.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения об отказе в выдаче патента.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2019, представителем лица, подавшего возражение, была представлена очередная редакция уточненной формулы полезной модели:

«Молоток, содержащий головку, закреплённую на рукоятке с выполненной в рукоятке полостью для размещения кернера, отличающийся тем, что на входе в цилиндрическую полость имеется внутренняя резьба, которая выполнена на металлической втулке, закрепленной в области

входного отверстия в полость тела пластмассовой рукоятки». Данная уточненная формула полезной модели была принята коллегией к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск. Отчет о поиске и заключение, подготовленное по его результатам, были представлены 28.06.2019.

В заключении экспертизы указано, что технической задачей заявленного решения «является создание молотка с возможностью надёжного легкосямного крепления кернера (при необходимости)». В соответствии с описанием реализация предложенного заявителем технического решения возможна только при выполнении условия, что «кернер, размещаемый в цилиндрической полости молотка, должен иметь соответствующую резьбу, выполняемую на кернере в зоне ниже ударной части кернера». Таким образом, указанная техническая задача решается, а указанный технический результат достигается только при использовании молотка, укомплектованного кернером, т.е. комплекта (набора), состоящего из двух устройств - молотка и кернера, а такие технические решения (являющиеся набором) не относятся к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Относительно данных доводов заключения необходимо отметить, что в процитированной выше уточненной формуле охарактеризован молоток, содержащий головку, закреплённую на рукоятке, в которой выполнена цилиндрическая полость. На входе в указанную полость имеется внутренняя резьба, которая выполнена на металлической втулке, закрепленной в области входного отверстия в полость тела пластмассовой рукоятки. Таким образом, данная формула относится к одному техническому решению, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Что касается признака данной уточненной формулы: «полость для размещения кернера», то при характеристике выполнения конструктивного

элемента допускается указание на возможность реализации им определенной функции (см. процитированные выше подпункт 3) пункта 36 и подпункт 9) пункта 40 Требований ПМ). То есть, признак «кернер» приведен в упомянутой формуле лишь для пояснения функции полости.

При этом признаки, содержащиеся в процитированной выше уточненной формуле, достаточны для достижения заявленного технического результата.

В заключении также указано, что если учесть указание заявителя в описании на то, что технический результат надёжное легкосъёмное крепление кернера - обеспечивается, только в случае «необходимости», т.е. кернер может и не крепиться в полости молотка, то формула полезной модели характеризует молоток с головкой, закрепленной на рукоятке, выполненной с цилиндрической полостью, имеющей на входе внутреннюю резьбу. Наличие резьбы указывает на то, что в рукоятку может быть ввернуто какое-либо средство с ответной резьбой. Таким образом, признаки, приведенные в уточненной формуле полезной модели, касающиеся возможности вворачивания в полость с резьбой дополнительного инструмента, выполненного именно в виде кернера, наличия металлической втулки с внутренней резьбой и материал рукоятки (пластмасса), не являются существенными признаками заявленной полезной модели, т.к. не имеют причинно-следственной связи с техническим результатом: создание молотка с возможностью надежного легкосъемного крепления кернера. Учитывая изложенное, проверка патентоспособности заявленной полезной модели проводится в отношении совокупности ее существенных признаков, представленной в независимом п. 1 формулы, за исключением указанных выше признаков, которые, по мнению экспертизы, не являются существенными. Остальные признаки указанной формулы известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1], что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного решения условию патентоспособности «новизна».

В отношении данных доводов заключения необходимо отметить следующее.

Из процитированных выше фрагментов описания к заявке следует, что кернер размещается в полости рукоятки с целью хранения, при этом основной концепцией данного технического решения является хранение кернера в полости рукоятки в закрепленном состоянии.

Таким образом, технический результат, на достижение которого направлено заявленное техническое решение, заключается в надежном легкосяемном креплении хранимого элемента (в частности, кернера) в полости рукоятки, о чем неоднократно в устной форме указывалось на заседании коллегии представителем заявителя.

Сравнительный анализ молотка, охарактеризованного в процитированной выше уточненной формуле, и молотка по патентному документу [1] (см. описание, фиг. 1 и 5) показал, что заявленное решение отличается от известного тем, что резьба выполнена на металлической втулке, закрепленной в области входного отверстия в полость тела пластмассовой рукоятки.

При этом нельзя согласиться с доводами заключения экспертизы в том, что данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

Так, специалисту в данной области техники, очевидно, что при размещении хранимого элемента в полости рукоятки заявленного молотка, резьбовое соединение будет подвергаться многократному вкручиванию/выкручиванию. При этом резьбовое соединение, выполненное на металлическом элементе, является более надежным по отношению к резьбе, выполненной в полости пластмассовой рукоятки. Кроме того, в соответствии с описанием к заявке резьба, нанесенная на металлической втулке, является более точной, чем резьба на пластмассовой рукоятке, что в свою очередь также влияет на надежность закрепления хранимого элемента.

Здесь следует отметить, что из сведений, содержащихся в патентном документе [1], материал, из которого изготовлена рукоятка молотка, не известен.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что с выводами, изложенными в заключении экспертизы согласиться нельзя, следовательно, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели охранным способом, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2019, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2018 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель по заявке №2017118244 с уточненной формулой, представленной на заседании коллегии 18.04.2019.

(21) 2017118244/63

(51) МПК
B25D 1/00 (2006.01)

(57) Молоток, содержащий головку, закреплённую на рукоятке с выполненной в рукоятке полостью для размещения кернера, отличающийся тем, что на входе в цилиндрическую полость имеется внутренняя резьба, которая выполнена на металлической втулке, закрепленной в области входного отверстия в полость тела пластмассовой рукоятки.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи и описание в первоначальной редакции.