

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 Черкасова А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 14.03.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №116032, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №116032 на полезную модель «Подставка для зубочисток» выдан по заявке №2012100005/12 с приоритетом от 10.01.2012 на имя Максимова А.И. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Подставка для зубочисток, содержащая корпус с направляющими для зубочисток и опорными поверхностями для зубочисток, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде стенки или оболочки полости и содержит горизонтально ориентированную крышку с периферийным элементом, который размещен в полости и ориентирован вертикально, ориентированный вертикально боковой участок с периферийными элементами, которые размещены в полости напротив друг друга и ориентированы горизонтально, а также горизонтально ориентированного днища, причем боковой участок с периферийными элементами и днище размещены под крышкой, а держатель для зубочисток выполнен в виде размещенных напротив друг друга

периферийных элементов бокового участка и крышки, а опорные поверхности для зубочисток выполнены в виде поверхностей размещенных напротив друг друга периферийных элементов бокового участка и частью поверхности крышки, причем стенка или оболочка полости выполнены с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки».

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

В возражении указано, что все существенные признаки, характеризующие техническое решение по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в патенте Российской Федерации на промышленный образец №78066, опубл. 18.06.2010 (далее – патентный документ [1]).

При этом в возражении подчеркнуто, что признак «подставка для зубочисток», характеризующий назначение полезной модели по оспариваемому патенту является несущественным. По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту «не подтверждено влияние признака «для зубочисток»... на достижение технического результата». На основании данных доводов в возражении указано, что решение по оспариваемому патенту является «обычной коробкой с крышкой».

Кроме того, в возражении отмечено, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, выраженный в виде альтернативы и характеризующий выполнение корпуса в виде «стенки или оболочки», не является альтернативным.

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

В палату по патентным спорам 15.05.2014 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя, недопустимо сравнивать техническое решение, относящееся к устройству, с художественно-конструкторским решением изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющим его внешний вид.

В отзыве указано, что решению по патентному документу [1] присущи не все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Патентообладатель отмечает, что признак «подставка для зубочисток», характеризующий родовое понятие полезной модели по оспариваемому патенту является существенным. При этом, формула полезной модели по оспариваемому патенту «сдержит уникальную совокупность существенных признаков» необходимую и достаточную для реализации именно того назначения, которое указано в родовом понятии формулы полезной модели по упомянутому патенту – «подставка для зубочисток».

По мнению патентообладателя, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «стенка» и «оболочка» являются альтернативными понятиями. Данные признаки имеют «разное содержание, но обеспечивают получение одного и того же технического результата».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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 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 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 ПМ 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 ПМ 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части

совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункту (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 регламента ПМ 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, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Относительно мнения патентообладателя о том, что недопустимо сравнивать решение, относящееся к устройству, с художественно-конструкторским решением изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющим его внешний вид, необходимо отметить следующее.

Патентное законодательство предусматривает возможность включения в уровень техники любых сведений, которые стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. приведенную выше правовую базу).

В качестве источника информации, из которого известны сведения о всех существенных признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указан патентный документ [1].

Из патентного документа [1] известна коробка, которая содержит корпус, выполненный в виде стенки с направляющими и опорными поверхностями, горизонтально ориентированную крышку с периферийным элементом, который размещен в полости и ориентирован вертикально, ориентированный

вертикально боковой участок с периферийными элементами, которые размещены в полости напротив друг друга и ориентированы горизонтально, а также горизонтально ориентированного днища. Боковой участок с периферийными элементами и днище размещены под крышкой, а держатель выполнен в виде размещенных напротив друг друга периферийных элементов бокового участка и крышки. Опорные поверхности выполнены в виде поверхностей размещенных напротив друг друга периферийных элементов бокового участка и частью поверхности крышки. Стенка корпуса выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки (перечисленные признаки отчетливо визуализируются на изображениях, представленных в патентном документе [1]).

Относительно, признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «оболочка», выраженного через союз «или», следует подчеркнуть, что он также присущ решению по патентному документу [1].

Так, термин «оболочка», имеет несколько толкований, например, слой чего-либо, покрывающий что-либо с наружи; вместилище чего-либо (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», г. Санкт-Петербург 2000 г., стр.679). В связи со сказанным, можно сделать вывод о том, что коробка по патентному документу [1] является оболочкой для помещенных в нее предметов.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту «держатель для зубочисток выполнен в виде размещенных напротив друг друга периферийных элементов 5 бокового участка 1 и крышки 2. Опорные поверхности для зубочисток выполнены в виде поверхностей размещенных напротив друг друга периферийных элементов 5 бокового участка 1 и частью поверхности крышки 2... Периферийные элементы 5 (два элемента) обеспечивают жесткость бокового участка 1, являются составными частями держателя для зубочисток, а также формируют часть опорной поверхности для зубочисток...»; «зубочистки, которые предназначены для немедленного

(текущего) использования, введены в держатель для зубочисток и ориентированы горизонтально, т.е. введены между периферийными элементами 5 и крышкой 2... удержание зубочисток осуществляется путем их обжатия между периферийными элементами 5 и крышкой 2. Зубочистки, которые введены в держатель для зубочисток и ориентированы горизонтально, взаимодействуют с опорными поверхностями для зубочисток, образованными участками периферийных элементов 5 и крышки 2».

Прочитанные сведения из описания и графические материалы, поясняющие существо полезной модели по оспариваемому патенту, позволяют сделать вывод о том, что направляющие для зубочисток; опорные поверхности для зубочисток и держатель для зубочисток, не имеют каких-либо особенностей конструктивного выполнения, а представляют собой периферийные элементы и крышку, известные из коробки по патентному документу [1].

При этом тот факт, что при введении зубочистки в зазор между периферийным элементом и крышкой она может удерживаться в данном зазоре, не говорит о том, что в полезной модели по оспариваемому патенту имеется конструктивный узел специально созданный для выполнения данной функции.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в формуле по оспариваемому патенту описано устройство с боковыми стенками и крышкой, т.е. «обыкновенная коробка».

Исходя из изложенного можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту и техническое решение по патентному документу [1] имеют идентичную конструкцию, которую потребитель в своих целях может использовать как коробку, подставку или в каком-либо ином качестве.

Здесь необходимо отметить, что именно признак «подставка» характеризует назначение полезной модели по оспариваемому патенту. Однако, то, что устройство по упомянутому патенту используется как



подставка именно для зубочисток, а, например, не спичек или ватных палочек, характеризует не его назначение, а возможную область применения. То есть, возможность помещения в устройство по патентному документу [1] именно медицинских препаратов или использование устройства по оспариваемому патенту в качестве подставки для зубочисток, путем помещения их между крышкой и периферийными элементами бокового участка зависит лишь от желания лица, использующего эти устройства, а не определяется их конструкцией.

Что касается доводов возражения о несущественности признака «для зубочисток», указывающего на использование подставки именно для зубочисток и известных элементов коробки в качестве направляющих для зубочисток; опорных поверхностей для зубочисток и держателей для зубочисток, то данный признак является несущественным, поскольку в описании к оспариваемому патенту не подтверждено его влияние на технический результат, заключающийся в реализации назначения описанной выше конструкции (подставка).

Исходя из изложенного можно констатировать, что из патентного документа [1] известно решение, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №116032 признать недействительным полностью.**