

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2012 от компании КОЛГЕЙТ – ПАЛМОЛИВ КОМПАНИ, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 22.08.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008140158/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа решений "Способ объединения разных изделий по общему признаку», совокупность признаков которого изложена в формуле, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 25.07.2011, в следующей редакции:

1. Набор предметов для ухода за зубами, содержащий: зубную щетку, содержащую приподнятый или утопленный элемент, который улучшает обращение потребителя с зубной щеткой, зубную пасту, содержащую взвешенный элемент, который обеспечивает терапевтический или косметический эффект для потребителя при использовании зубной пасты, при этом приподнятый или утопленный элемент и взвешенный элемент имеют одинаковую форму.

2. Набор по п.1, в котором форма является по существу прямоугольной.

3. Набор по п.1, в котором форма является многоугольной.

4. Набор по п.1, в котором форма является закругленной.

5. Набор по п.1, в котором форма является логотипом.

6. Набор по п.1, в котором взвешенный элемент содержит освежитель для полости рта.

7. Набор по п.1, в котором взвешенным элементом являются шариками.

8. Набор по п.1, в котором каждый из приподнятого или утопленного элемента и взвешенного элемента содержит одинаковую комбинацию различных форм.

9. Набор по п.1, в котором приподнятый или утопленный элемент расположен на ручке зубной щетки.

10. Набор по п.9, в котором приподнятый или утопленный элемент расположен на части зубной щетки для захвата большим пальцем.

11. Набор по п.1, в котором зубная паста удерживается в емкости, имеющей прозрачную часть, причем взвешенный элемент является взвешенным в зубной пасте.

12. Набор по п.1, в котором терапевтический или косметический эффект имеет результатом освежение полости рта или обеспечивает доставку ароматизатора, доставку активноедействующего компонента, доставку бактерицидного вещества, доставку вещества против зубного налета или доставку отбеливающего вещества.

13. Набор по п.1, в котором форма между приподнятым или утопленным элементом и взвешенным элементом для потребителя образует связь, при которой зубная щетка должна быть использована в совокупности с зубной пастой.

14. Набор по п.1, который включает в себя средство для сообщения информации об изделии посредством документа, цифрового носителя данных, представления звуковыми средствами или видеодисплея, содержащих информацию или инструкции.

15. Набор по п.14, в котором средство выбрано из группы, состоящей из брошюры, товарной этикетки, вкладыша в упаковку, рекламы, отображаемой на сайте всемирной сети, и видеодисплея.

16. Способ объединения изделий в набор по п.1, согласно которому обеспечивают зубную щетку, содержащую приподнятый или утопленный элемент, который улучшает обращение потребителя с зубной щеткой;

обеспечивают зубную пасту, содержащую взвешенный элемент, который обеспечивает терапевтический или косметический эффект для потребителя при использовании зубной пасты,

при этом приподнятый или утопленный элемент и взвешенный элемент имеют одинаковую форму.

17. Способ по п.16, согласно которому дополнительно обеспечивают тематический элемент, который относится к приподнятому или утопленному элементу и взвешенному элементу зубной щетки и зубной пасты.

18. Способ по пункту 17, при котором тематический элемент является связывающим для приподнятого или утопленного элемента и взвешенного элемента».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленные в независимых пунктах 1 и 16 решения не являются техническими решениями и относятся к объектам, которым в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон) не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В решении Роспатента отмечено, что каждая из совокупностей признаков заявленной группы объектов по независимым пунктам 1 и 16 вышеприведенной формулы изобретения не характеризует техническое решение, поскольку обеспечиваемый ими результат не носит технического характера.

При этом отмечено, что «содержащиеся в формуле признаки, характеризующие заявленные объекты, обеспечивают результат, который не считается имеющим технический характер, поскольку создание визуального ориентира (приподнятого или утопленного элемента на рукоятке зубной щетки и взвешенных элементов такой же формы в зубной пасте) для обеспечения покупателем сразу нескольких изделий, может быть отнесено к соблюдению определенного порядка при осуществлении такого вида деятельности, как торговля на основе договоренности между ее участниками».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель отмечает следующее.

По мнению заявителя, кроме признаков, характеризующих внешний вид элементов, в формуле изобретения имеют место и «конструктивные признаки, в частности (приподнятый или утопленный элемент): мелкие стерженьки, закрепленные в теле зубной щетки», которые позволяют, как указано на стр. 5 описания к заявке, увеличить степень удержания зубной щетки в руке».

При этом к возражению приложена скорректированная формула изобретения, частично совпадающая с редакцией формулы, предложенной экспертизой в уведомлении от 08.06.2010:

1. Набор изделий, содержащий: зубную щетку, содержащую приподнятый или утопленный элемент, который улучшает обращение потребителя с зубной щеткой, зубную пасту, содержащую взвешенный элемент, который обеспечивает терапевтический или косметический эффект для потребителя при использовании зубной пасты, при этом приподнятый или утопленный элемент и взвешенный элемент имеют одинаковую форму.

2. Набор по п.1, в котором форма является по существу прямоугольной.

3. Набор по п.1, в котором форма является многоугольной.

4. Набор по п.1, в котором форма является закругленной.

5. Набор по п.1, в котором форма является логотипом.

6. Набор по п.1, в котором взвешенный элемент содержит освежитель для полости рта.

7. Способ объединения изделий в набор по п.1, согласно которому используют зубную щетку, содержащую приподнятый или утопленный элемент, который улучшает обращение потребителя с зубной щеткой, используют зубную пасту, содержащую взвешенный элемент, который обеспечивает терапевтический или косметический эффект для потребителя при использовании зубной пасты, и объединяют зубную щетку и зубную пасту, у которых соответственно приподнятый или утопленный элемент и взвешенный элемент имеют одинаковую форму.

8. Способ по п.7, согласно которому дополнительно обеспечивают тематический элемент, который относится к приподнятому или утопленному элементу и взвешенному элементу зубной щетки и зубной пасты.

9. Способ по п.8, согласно которому тематический элемент является связывающим для приподнятого или утопленного элемента и взвешенного элемента».

На основании данных доводов заявитель полагает, что заявленная группа изобретений соответствует условиям патентоспособности.

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

С учетом даты подачи международной заявки (12.03.2007) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культур клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений Закона, в частности, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей, правила и методы хозяйственной деятельности. При этом, исключается возможность

отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5. Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью;

повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключается в занимательности и/или зрелищности.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пунктов 2.2.1 и 2.2.2 Правил ИЗ, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности отнесения заявленных объектов к решениям, которым может быть предоставлена охрана в качестве изобретений, необходимо отметить следующее.

Указанные заявителем в описании к заявке результаты – объединение изделий по визуальным ориентирам для установления их связи в сознании, или в глазах потребителя, а также результаты, уточненные заявителем в процессе переписки, как «создание таких набора и способа объединения изделий, которые обеспечивают удобное, простое и быстрое объединение изделий согласно общему тематическому оформлению изделий, усиление взаимосвязи изделий за счет визуальных ориентиров», нельзя признать техническими, поскольку они не являются характеристиками каких-либо технических эффектов, явлений, свойств и т.п., т.к.они проявляются только вследствие восприятия человека с участием его разума.

При этом следует отметить, что в предложенных решениях действительно предполагается использование материальных объектов

(например, зубная щетка), которые, как правомерно отмечено в возражении, имеют определенные технические характеристики (приподнятый, или утопленный элемент). При этом в материалах заявки отсутствует конкретное указание на характеристики каких-либо технических эффектов, свойств и т.п., которые объективно проявлялись бы при осуществлении заявленных решений. Следовательно, отсутствуют основания признать, что наличие признаков, включенных в заявленную формулу, создает какой-либо технический результат, следовательно, в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5. Правил ИЗ предложенные решения не могут быть признаны техническими.

Таким образом, при вынесении решения Роспатента отсутствовали основания для предоставления охраны предложенным решениям в качестве изобретений (см. пункт 1 статьи 4 Закона).

В возражении заявитель обобщил содержащиеся в описании сведения и сформулировал новый технический результат, выразив его как «уменьшение степени проскальзывания зубной щетки относительно руки человека, т.е. увеличение степени удержания ее в руке человека», а также представил скорректированную формулу изобретения, приведенную выше в настоящем заключении.

Ввиду того, что данный результат отвечает требованиям подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС сочла возможным направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с требованиями пункта 5.1. Правил ППС и проверки на соответствие группы изобретений, охарактеризованных уточненной формулой, приложенной к возражению, условиям патентоспособности.

В палату по патентным спорам поступили результаты дополнительного поиска и заключение по результатам его проведения, в

котором отмечено, что группа изобретений, охарактеризованная в формуле, приложенной к возражению, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В поиске указаны следующие источники информации:

- заявка US 2004/02006748,, опубликованная 14.10.2004 (далее – [1]);
- патент US 6669929, опубликованный 30.12.2003(далее – [2]);
- патент US D512317 S, опубликован 06.12.2005 (далее – [3]).

Результаты дополнительного информационного поиска и заключение, составленное по результатам дополнительного поиска, были направлены в адрес представителя заявителя.

Заявитель не согласился с указанным выше заключением и на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 21.08.2012 представил свой анализ источников информации [1] - [3] и приложил еще один вариант скорректированной формулы.

Анализ доводов, содержащихся в заключении по результатам дополнительного поиска и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Ближайшим аналогом заявленной группы решений является решение, раскрытое в источнике информации [1], где описана зубная щетка и зубная паста, объединенные в набор, при этом зубная щетка содержит приподнятый, или утопленный элемент, который улучшает обращение потребителя с зубной щеткой (см. с. 3 [0085], с. 4 [0098] и чертежи, напр. фиг 1,2,10).

Признаки «зубная паста содержит взвешенный элемент, который обеспечивает терапевтический или косметический эффект» и «приподнятый или утопленный элемент зубной щетки и взвешенный элемент зубной пасты имеют одинаковую форму» являются отличительными признаками

заявленной группы решений от решения, известного из источника информации [1].

Вместе с тем, из источника информации [2] известна зубная паста, содержащая взвешенные частицы, обеспечивающие терапевтический или косметический эффект (см. колонка 1 стр. 7-11).

В отношении признака «приподнятый или утопленный элемент зубной щетки и взвешенный элемент зубной пасты имеют одинаковую форму», следует констатировать, что доводы, приведенные в заключении по результатам дополнительного поиска о том, что он направлен на согласование внешнего вида указанных элементов зубной щетки и пасты для привлечения внимания покупателя в месте продажи товара, т.е. указанный признак необходимы лишь для получения результата, заключающегося в занимательности и/или зрелищности, не являющегося техническим, следует признать правомерными.

При этом, целесообразно подчеркнуть, что данный признак (одинаковая форма элементов) не оказывает какого-либо влияния на указанный выше технический результат, заключающийся в «уменьшении степени проскальзывания зубной щетки относительно руки человека».

Следовательно, данный признак согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, не принимается во внимание при проверке изобретательского уровня.

Что касается признаков зависимых пунктов формулы, то следует отметить, что признаки пунктов 2 и 3 известны из источника информации [3] (см. фиг. 1), признаки пунктов 4 и 6 известны из источника информации [2] (см. колонка 2, строки 39, 47), а признаки пункта 5 – из источника информации [1] (см. стр. 3 [0085]).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих

признать заявленную группу решений, охарактеризованную уточненной формулой изобретения, представленной в возражении, соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении скорректированной формулы, приведенной в дополнении к возражению, следует подчеркнуть, что заявитель уже воспользовался своим процессуальным правом корректировки формулы.

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь открывшимся обстоятельствам.