

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Морозова И.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.10.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №189328, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №189328 на полезную модель «Чехол для чемодана» выдан по заявке №2019105853/12 с приоритетом от 28.02.2019 на имя Николаева В. В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Чехол для чемодана, произведенный из эластичной ткани бифлекс, на основе полиэстера с лайкрой (спандексом), состоящий из двух симметричных цельнокройных частей, передней и задней, соединенных между собой распошивальным (трикотажным) швом, образующие вид перевернутого пакета, который надевается сверху на чемодан, с верхним и двумя симметричными боковыми отверстиями под ручки чемодана, в нижней части чехла образующих два симметричных элемента для закрытия чехла, с сохранением отверстий для колес чемодана, соединяющиеся на молнию и усиленные эластичной лентой с латексными

резинками, которая дополнительно натягивает и укрепляет нижнее отверстие чехла, располагаясь между колесами, также эластичная лента закрывает молнию, предотвращая возможное попадание на нее грязи.

2. Чехол для чемодана по п. 1, отличающийся тем, что верхнее отверстие соответствует выдвижной верхней ручке так, чтобы она была доступна для применения и, при этом, по краям, до 1 см с каждой стороны, закрывалась чехлом, защищая от произвольного непреднамеренного выдвижения ручки.

3. Чехол для чемодана по п. 1, отличающийся тем, что для усиления прочности, эластичности и предотвращения разрыва швов при натяжении по контуру нижнего отверстия чехла дополнительно вшита эластичная лента с латексными резинками шириной 7 мм.

4. Чехол для чемодана по п. 1, отличающийся тем, что для предотвращения нежелательного вскрытия чемодана и/или воровства самого чехла предусмотрен элемент для навеса багажного замка соединением отверстия в пуллере слайдера молнии с встроенным в край чехла люверсе, в крайнем положении закрытия молнии.

5. Чехол для чемодана по п. 1, отличающийся тем, что для уникализации внешнего вида и улучшения эстетических характеристик ткань может быть окрашена методом прямой печати или термотрансферного переноса.

6. Чехол для чемодана по п. 1, отличающийся тем, что для хранения и транспортировки применяется мешочек из бифлекса.».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение. Данное возражение мотивировано тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к одному техническому решению, т.е. не является устройством, а, следовательно, не может охраняться в качестве полезной модели, а также не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В доводах о том, что охарактеризованное в оспариваемом патенте техническое решение не относится к одному устройству, лицо, подавшее возражение, указывает: «...данную полезную модель нельзя считать одним устройством, так как она выполняет две совершенно разные задачи и признаки формулы не обеспечивают достижение технического результата, который не сформулирован в описании полезной модели. Признаки не влияют на возможность получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, который в данной полезной модели отсутствует...».

При оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что «...отличительные признаки полезной модели характеризуют различные элементы, которые направлены на решение различных задач, что подтверждается в описании к данному патенту...на основании вышеизложенного следует, что данная полезная модель не относится к одному устройству и не соответствует критерию «промышленная применимость»...».

Также в возражении указывается, что совокупность всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты ее приоритета из патентного документа RU 183383 U1, опубл. 19.09.2018 (далее – [1]). При этом отмечается, что признаки зависимых пунктов вышеприведённой формулы также известны из патентного документа [1].

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

От патентообладателя отзыва на возражение не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки (28.02.2019) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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, и осуществляется с учетом положений пунктов 34-36 Требований ПМ к документам заявки. Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. 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, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной полезной модели и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в

социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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, находящимися 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

Однако, предложение, охарактеризованное в оспариваемом патенте, согласно вышеприведенной формуле, а также сведениям, содержащимся в описании, характеризует одно устройство - чехол для чемодана. При этом конструкция технического решения из оспариваемого патента, характеризуется наличием составных частей, а также функциональными и конструктивными связями между ними. Так, например, в описании указано выполнение конструкции чехла из двух симметричных частей материала, сшитых между собой швом, при этом в нижней части чехла

выполнены два симметричных элемента, соединяемые на молнию, и усиленные эластичной лентой с латексными резинками (см. описание абз.10).

Следовательно, элементы устройства, упомянутые в формуле оспариваемого патента, выполнены для совместного функционирования и охарактеризованы конструктивной связью. Для специалиста в данной области техники очевидно объединение указанных конструктивных элементов для создания единого устройства, а именно соединение двух концов симметричных частей материала с помощью шва и соединение других концов с помощью молнии (застежки).

Таким образом, вышеприведенная формула содержит сведения, подтверждающие, что совместное использование нескольких конструктивных элементов, входящих в заявленное предложение, приведет к созданию нового устройства, составные части которого находятся в функционально – конструктивном единстве.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническое решение по оспариваемому патенту может быть признано относящимся к единому устройству, т.е. к решению, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», необходимо отметить следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – «Чехол для чемодана».

При этом в формуле полезной модели содержатся признаки, характеризующие выполнение конструкции чехла из двух симметричных частей, выполненных из тянущегося материала, соединенных с одной стороны посредством шовного соединения, и соединяемых с помощью молнии с другой стороны, которые содержат отверстия для колес и ручек

чемодана. При этом в описании указывается, что в результате соединения частей образуется чехол, который одевается сверху на чемодан, закрываясь внизу симметричными, вырезанными для отверстий для колес чемодана элементами, с вшитой разъемной молнией.

Таким образом, для специалиста в данной области техники очевидна реализация указанного назначения с помощью приведенных в формуле оспариваемого патента признаков, а именно выполнение функции чехла для чемодана.

Что касается доводов возражения об отсутствии причинно - следственной связи между признаками формулы оспариваемой полезной модели с указанным в ее материалах техническим результатом, а также об отсутствии в описании оспариваемого патента указания на достигаемый технический результат, а также доводов о том, что оспариваемая полезная модель не относится к одному устройству, необходимо отметить, что определение существенности признаков полезной модели, а также возможности отнесения заявленного решения к устройству, не являются критерием оценки ее соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом, что касается указания в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на решаемую техническую проблему и полученный технический результат, то в описании оспариваемой полезной модели технический результат не указан в явном виде, однако в качестве технического результата может быть принята указанная цель, заключающаяся в устранении недостатков прототипа, а именно: возможность производить три размера чехлов для трех типоразмеров чемоданов – S, M, L, а также, в рамках каждого типоразмера чемодана получить хорошую усадку и прилегание чехла по всему контуру чемодана даже в крайних размерах соответствующего типоразмера чемодана.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоблюдение требований, указанных в пункте 66 Правил ПМ. Следовательно,

аргументация возражения не позволяет признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Проведенный далее анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] имеет дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом из патентного документа [1] действительно известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно чехол для чемодана.

В патентном документе [1] раскрыт чехол для чемодана выполненный из эластичной ткани (например, лайкры) состоящий из двух цельнокроеных частей, передней и задней, соединенных между собой посредством шовного соединения, с отверстиями под ручки чемодана, в нижней части чехла образующих два элемента для закрытия чехла, с сохранением отверстий для колес чемодана, соединяющихся на молнию и усиленные элементом, выполненным в виде резинки, который помогает лучшей усадке чехла, располагаясь между колесами.

Однако, анализ сведений, содержащихся в патентном документе [1], показал, что для описанного в нем технического решения не характерны, по меньшей мере, признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым в качестве материала чехла используется эластичная ткань бифлекс, на основе полиэстера с лайкрой (спандексом); признаки, характеризующие выполнение двух цельнокройных частей чехла симметричными; а также признаки, характеризующие наличие латексных резинок (см. фиг.5 поз. 12 оспариваемого патента).

При этом в описании к оспариваемому патенту приведено указание на

то, что использование в качестве материала для чехла именно ткани бифлекс позволит обеспечить растяжение чехла для чемодана, как по длине, так и ширине, пропорционально габаритным размерам чемоданов. То есть, за счет данных признаков достигается технический результат, заключающийся в получении в рамках каждого типоразмера чемодана хорошей усадки и прилегания чехла по всему контуру чемодана даже в крайних размерах соответствующего типоразмера чемодана. Следовательно, данные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

Здесь также необходимо отметить, что ткань бифлекс, как и материал, используемый в чехле по патенту [1], относится к тканям, выполненным из синтетических волокон, однако, данный материал имеет свойства, отличные от свойств материала используемого в чехле по патенту [1]. Так в производстве материала «бифлекс» используется соединение петель в разных направлениях, что позволяет осуществить растяжение материала, как по длине, так и по ширине, в отличие от материала чехла по патенту [1], в котором плетение осуществляется соединением нитей без образования петель.

В отношении признаков, характеризующих выполнение в полезной модели по оспариваемому патенту двух цельнокройных частей чехла симметричными, также в описании указано, что симметричность конструкции обеспечивает наилучшее равномерное пропорциональное растяжение всей конструкции чехла на чемоданы различных размеров и форм. Следовательно, данные признаки также существенны для технического результата, заключающегося в возможности производить три размера чехлов для трех типоразмеров чемоданов – S, M, L, а также, в рамках каждого типоразмера чемодана получить хорошую усадку и прилегание чехла по всему контуру чемодана даже в крайних размерах соответствующего типоразмера чемодана.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит

доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №189328 оставить в силе.