

**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 № 321-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”, 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 21.11.2017 от ООО “Стокист” (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150810, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150810 на полезную модель “Комбинированная зубочистка” выдан по заявке № 2014131800/14 с приоритетом от 31.07.2014 на имя Сардаряна Г.Л. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Комбинированная зубочистка, включающая (содержащая), держатель, один конец которого заострён, а второй конец выполнен в виде U-образного нитодержателя с закреплённой между его торцами нитью, отличающаяся тем, что торцы нитодержателя выполнены упругими, пружинящими.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нить установлена под углом 15-30° к оси держателя.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что держатель и нитодержатель выполнены плоскими и размещены в одной плоскости.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что толщина держателя не менее, чем втрое меньше его ширины.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что держатель, кроме нитодержателя, выполнен из гибкого материала.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что держатель имеет ребро жёсткости, размещённое между заострённым концом и нитодержателем.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение указанного довода к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ CN 203280522 U, опубл. 13.11.2013 (далее – [1]);
- патентный документ EP 0880986 A2, опубл. 02.12.1998 (далее – [2]);
- патентный документ US 8734408 B2, 27.05.2014 (далее – [3]);
- “Политехнический словарь”, под ред. И.И. Артоболевского, Москва, “Советская энциклопедия”, 1977, стр. 573 (далее – [4]);
- “Толковый словарь русского языка”, под ред. Д.Н. Ушакова, Москва, “Русские Словари”, 1994, стр. 1411 (далее – [5]);
- патентный документ CN 201426783 Y, опубл. 24.03.2010 (далее – [6]);
- патентный документ US 5222510 A, 29.06.1993 (далее – [7]).

При этом, в возражении отмечено, что признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту “зубочистка является комбинированной”, “один конец держателя заострен” и признаки зависимых пунктов 2-6 не являются существенными с точки зрения достижения указанного в описании полезной модели технического результата.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 25.01.2018, отметил, в частности, что: “... по нашему мнению, поскольку Кодексом (п. 1 ст. 1390) не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, п. 4 ст.

1390 не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию “новизна”, следовательно, и решение об аннулировании его не может быть вынесено при подаче возражения”.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2018, лицо, подавшее возражение, представило “Мнение в отношении отзыва”, а патентообладатель – два варианта перевода формулы патентного документа [1].

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 27.02.2018: удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 150810 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено заявителем в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2018 по делу № СИП – 151/2018 решение Роспатента от 27.02.2018 было признано недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, суд пришел к выводу, что “Роспатентом при рассмотрении возражения допущены следующие нарушения:

вывод о том, что противопоставленному источнику присущ признак “держатель, один конец которого заострен” является ошибочным;

вывод о том, что противопоставленному источнику присущ признак “торцы ниткодержателя выполнены упругими и пружинящими” является недостаточно обоснованным.”

По мнению Суда по интеллектуальным правам, ошибочный вывод в отношении признака “держатель, один конец которого заострен” сделан Роспатентом в связи с тем, что с материалами возражения был представлен неполный перевод патентного документа [1], а ошибочный вывод в отношении признака “торцы ниткодержателя выполнены упругими и пружинящими” – в связи с тем, что не были проанализированы доводы патентообладателя об использовании аббревиатуры “УПС” для обозначения широкого диапазона

материалов, подразделяемых в зависимости от процентного содержания стирола и каучука.

На Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

Не согласившись с принятым решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 решение Суда по интеллектуальным правам 02.07.2018 по делу № СИП – 151/2018 оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводами, сделанными в решении Суда по интеллектуальным правам в том, что допущенные нарушения не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение. По мнению президиума, “суд первой инстанции на основании произведенной им оценки обстоятельств дела и представленных доказательств пришел к правомерному выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.”

Вместе с тем, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам отмечено, что “суд, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества “Стокист”, не предопределяет его выводов по итогам рассмотрения возражения при устраниении выявленных недостатков в процедуре вынесения решения.”

На заседании коллегии от 27.09.2018 лицом, подавшим возражение, представлены “Пояснения к возражению против выдачи патента РФ № 150812 на полезную модель (краткое изложение доводов, представленных в возражении)”, к которым приложены следующие источники информации:

- “The Oxford Russian Dictionary”, Oxford University Press, стр.1116 (далее – [8]);

– Кузнецов Б.В. “Русско-английский словарь научно-технической лексики”, Московская международная школа переводчиков, Москва, 1992, стр. 606-607 (далее – [9]).

Патентообладателем представлено “Мнение Патентообладателя в связи с повторным рассмотрением возражения против выдачи патента РФ № 150810 на полезную модель “Комбинированная зубочистка”, к которому приложена интернет-распечатка с сайта <https://engitime.ru/statyi1/plastiki/polistiro-nachalo.html> (далее – [10]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (31.07.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охраны 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.

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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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 соответствии с подпунктом 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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.

В соответствии с подпунктом 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, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Патентные документы [1] – [3], [6] и [7], были опубликованы до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей оценки патентоспособности полезной модели по этому патенту.

В качестве родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту в формуле полезной модели указано – зубочистка.

Из патентного документа [1] известна зубочистка, включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

– зубочистка является комбинированной (как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту, термин “комбинированная” характеризует собой зубочистку, объединяющую в одном устройстве два необходимых для чистки зубов элемента – жесткую острую палочку и нить; из патентного документа [1] известна зубочистка, содержащая два элемента для чистки зубов –

жесткую палочку и нить, следовательно, раскрытая в патентном документе [1] зубочистка является комбинированной);

– наличие держателя (держатель 1; фиг. 1, пункт 1 формулы патентного документа [1]);

– второй конец держателя выполнен в виде U-образного нитодержателя (конец держателя, противолежащий жесткой палочке для чистки зубов, выполнен в виде дугообразного нитодержателя, напоминающего по форме латинскую букву “U”; реферат, фиг. 1, 2, пункт 1 формулы патентного документа [1]);

– между торцами нитодержателя закреплена нить (нить 2; реферат, фиг. 1, 2, пункт 1 формулы патентного документа [1]);

Отличием устройства по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [1] является то, что:

– один конец держателя заострен;

– торцы нитодержателя выполнены упругими, пружинящими.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося выполнения одного конца держателя заостренным, следует отметить, что раскрытая в патентном документе [1] зубочистка имеет сужающуюся к концу часть держателя, выполненную в виде конуса, при этом конец специально спроектирован тупым (для решения поставленной в указанном решении задачи – предотвращения нанесения пользователем травм ротовой полости).

Что касается признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение торцов нитодержателя упругими и пружинящими, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

Указанный признак представлен в общем виде, который не позволяет идентифицировать конкретный примененный материал.

Вместе с тем, как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту, для изготовления зубочистки используются “гибкие и упругие, пружинящие пластmassы, например, Полистирол ПСС 550, Полистирол УПС 0801, УПС 0801ПУ, УПС 825, Сополимер сибирола МСП 513”.

Как следует из описания и реферата патентного документа [1], для изготовления известной зубочистки могут быть использованы такие материалы, как ABS и ударопрочный полистирол HIPS.

Следует отметить, что HIPS (high-impact polystyrene) представляет собой полистирол с высокой ударной прочностью, для которого в отечественной специализированной литературе и стандартах используется аббревиатура “УПС” (см, например, публикацию статьи из журнала “Полимерные материалы” № 11 (106) за 2009 год на Интернет сайте <http://www.polymerbranch.com/reduction.html>).

Согласно представленным патентообладателем сведениям из сети интернет [10] (на что было обращено внимание в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам), аббревиатура “УПС” распространяется на широкий диапазон материалов, подразделяемых в зависимости от процентного содержания стирола и каучука, а именно:

- сверхударопрочный полистирол (SHIPS);
- ударопрочный полистирол (HIPS);
- полистирол средней ударной прочности (MIPS).

При этом, свойства указанных материалов (ударная вязкость, ударная прочность, упругость) различны.

Что касается ABS-пластика, то данный вид пластика характеризуется значительно более высокими прочностью при растяжении и жесткостью, устойчивостью к действию динамических нагрузок, чем ударопрочный полистирол (см. “Энциклопедия полимеров”, Издательство “Советская энциклопедия”, т. 3, стр. 545).

Таким образом, выполнение головной части зубочистки в решении, известном из патентного документа [1], из таких материалов, как ABS или HIPS, не позволяет сделать однозначный вывод об известности признака “торцы ниткодержателя выполнены упругими, пружинящими”. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в реферате патентного документа [1] прямо указано на то, что “головную часть сложно деформировать”, а в описании (абзац [0011]) на то, что “головная часть очень прочная и не меняет своей формы”.

Что касается довода, изложенного в возражении, о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту “зубочистка является комбинированной”, “один конец держателя заострен” не являются существенными, то здесь необходимо отметить следующее.

Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели по оспариваемому патенту, в описании в явном виде не указан.

Вместе с тем, согласно описанию (стр. 4), зубочисткой пользуются следующим образом: “Берут зубочистку за держатель 1 заостренным концом вперед и очищают им боковые части зуба и очерчивая слизистую поверхность зуба. Затем поворачивают комбинированную зубочистку другим концом ко рту и очищают боковые (передние и заднебоковые) поверхности зуба. Для этого с усилием пропускают нить 2 ниткодержателя в межзубовые пространства и проворачивают ее по высоте и вокруг каждого зуба. При плотном положении зубов или заполнении межзубного промежутка остатками пищи, когда трудно ввести нить между зубов, потребитель применяет повышенное усилие. При этом, поскольку нити 2 выполнены прочными, не растягивающимися - при повышенном давлении на нить – вовнутрь изогнутся упругие, пружинящие торцы 7 ниткодержателя 3, сгибая нить 2 и позволяя потребителю ввести, наконец, нить 2 между зубов. После извлечения нити 2 из межзубного пространства – торцы 7 распрямляются, приводя нить в исходное состояние. Разрыв нити 2 или ее невосстановливаемое растяжение практически исключено. Это обстоятельство существенно повышает надежность использования зубочистки, заметно снижая возможность возникновения проблем с нитью.”

Таким образом, за счет использования при чистке зубов обоих концов зубочистки (жесткой острой палочки и нити), а также за счет выполнения торцов ниткодержателя упругими (для обеспечения ввода нити между зубов без ее разрыва) возможно получить доступ к самым труднодоступным местам полости рта, что позволяет, соответственно, “уверенно очищать зубы и межзубные промежутки даже в самых трудных и запущенных случаях” (стр. 6 описания).

Таким образом, в качестве технического может быть рассмотрен следующий результат – “уверенная очистка зубов и межзубовых промежутков даже в самых трудных и запущенных случаях”.

При этом, именно наличие в комбинированной зубочистке заостренного конца держателя позволяет проводить чистку зубов в тех местах полости рта, куда невозможно проникнуть с помощью нити, закрепленной в нитодержателе.

Исходя из изложенного, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности признаков “зубочистка является комбинированной” и “один конец держателя заострен”.

Таким образом, из патентного документа [1] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [6] известна зубочистка, включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие держателя (реферат, фиг. 1-4, пункт 1 формулы патентного документа [6]);
- второй конец держателя выполнен в виде U-образного нитодержателя (конец держателя, предназначенный для чистки зубов, выполнен в виде дугообразного нитодержателя, напоминающего по форме латинскую букву “U”; реферат, фиг. 1, 3, пункт 1 формулы патентного документа [6]);
- между торцами нитодержателя закреплена нить (реферат, фиг. 1-2, пункт 1 формулы патентного документа [6]);
- торцы нитодержателя выполнены упругими, пружинящими (реферат, пункт 1 формулы патентного документа [6]).

Отличием устройства по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [6] является то, что:

- зубочистка является комбинированной (как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту, термин “комбинированная” характеризует собой зубочистку, объединяющую в одном устройстве два необходимых для чистки зубов элемента – жесткую острую палочку и нить; из патентного

документа [6] известна зубочистка, содержащая только один элемент для чистки зубов – нить, следовательно, раскрытая в патентном документе [6] зубочистка не является комбинированной);

- один конец держателя заострен.

Таким образом, из патентного документа [6] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [7] известна зубочистка, включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

– наличие держателя (элемент 10; фиг. 2-3, пункт 1 формулы патентного документа [7]);

– второй конец держателя выполнен в виде U-образного нитодержателя (конец держателя, предназначенный для чистки зубов, выполнен в виде дугообразного нитодержателя, напоминающего по форме латинскую букву “U”; фиг. 2-3 патентного документа [7]);

– между торцами нитодержателя закреплена нить (нить 22; фиг. 2-3, пункт 1 формулы, колон. 3 описания патентного документа [7]);

– торцы нитодержателя выполнены упругими, пружинящими (пункт 1 формулы, колон. 3 описания патентного документа [7]).

Отличием устройства по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [6] является то, что:

– зубочистка является комбинированной (как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту, термин “комбинированная” характеризует собой зубочистку, объединяющую в одном устройстве два необходимых для чистки зубов элемента – жесткую острую палочку и нить; из патентного документа [7] известна зубочистка, содержащая только один элемент для чистки зубов – нить, следовательно, раскрытая в патентном документе [7] зубочистка не является комбинированной);

- один конец держателя заострен.

Таким образом, из патентного документа [7] не известно устройство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается патентных документов [2], [3], то они приведены в возражении в качестве источников информации, из которых известны сведения о свойствах ABS-пластика.

Источники информации [4], [5], [8], [9] приведены в возражении для разъяснения значения некоторых терминов.

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности “новизна”.

В отношении “особого мнения”, представленного лицом, подавшим возражение, 02.10.2018 необходимо отметить следующее.

Доводы технического характера, изложенные в “особом мнении” и касающиеся указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту технического результата, а также существенности признаков формулы, рассмотрены выше в настоящем заключении.

Довод о том, что коллегией не были проанализированы источники информации [6], [7] не соответствует действительности (см. выше анализ данных патентных документов). При этом, членами коллегии сторонам задавались только те вопросы, которые необходимы для выяснения существа дела.

Что касается мнения, изложенного в “особом мнении” о необъективности рассмотрения возражения, то оно носит оценочный характер.

В отношении довода, касающегося оказания предпочтения одной из сторон спора (патентообладателю), необходимо подчеркнуть следующее.

На заседании представитель патентообладателя представил дополнительные материалы в одном экземпляре. Для обеспечения возможности представителю лица, подавшего возражение, ознакомиться с данными материалами, представителю патентообладателя (а затем члену коллегии) было

предложено сделать копию указанных материалов, что не противоречит действующему порядку рассмотрения возражений.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 150810 оставить в силе.**