

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Лаборатория Кузнецова" (РФ) (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.11.2020 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 194843, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 194843 «Аппликатор для рефлексотерапии» выдан по заявке № 2019101295 с приоритетом от 14.06.2018 на имя Ляпко Николая Григорьевича (Украина) (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Аппликатор для рефлексотерапии, содержащий эластичное однослойное основание заданной конфигурации с рефлекторными выступами, в котором закреплены иглы со средствами закрепления игл в основании, острия которых выступают за пределы основания с образованием рабочей стороны аппликатора, отличающийся тем, что в основании выполнены посадочные гнезда, форма и размеры которых

соответствуют форме и размерам средств закрепления игл в основании, а иглы вставлены в указанные посадочные гнезда, причем посадочные гнезда выполнены сквозными.

2. Аппликатор по п. 1, отличающийся тем, что посадочные гнезда выполнены в рефлекторных выступах.

3. Аппликатор по п. 1, отличающийся тем, что рефлекторные выступы и посадочные гнезда выполнены на стадии пластического формования основания, а иглы вставлены в них при сборке аппликатора.

4. Аппликатор по п. 1, отличающийся тем, что иглы выполнены в виде стержня, по меньшей мере, с одним острием, выступающим за пределы основания аппликатора с образованием рабочей стороны аппликатора, а средства закрепления игл в основании выполнены в виде, по меньшей мере, одного локального утолщения стержня.

5. Аппликатор по п. 1, отличающийся тем, что иглы выполнены из проволоки в виде П-образной скобы, концы которой выступают за пределы основания с образованием рабочей стороны аппликатора, а поперечина является средством закрепления иглы в основании.

6. Аппликатор по п. 1, отличающийся тем, что основание имеет плоскую или объемную пространственную конфигурацию».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 1 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие источники информации (копии):

- патентный документ UA 95708 C2, дата публикации 25.08.2011 (далее - [1]);

- патентный документ UA 60, дата публикации 30.06.1997 (далее - [2]).

В возражении отмечено, что в аппликаторе для рефлексотерапии по оспариваемому патенту фиксация игл в основании аппликатора предполагается в двух вариантах: путем размещения узла фиксации в теле основания, или же с наружной его стороны. При этом техническим

результатом, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, является упрощение технологии изготовления аппликатора.

Вместе с тем, в возражении отмечено, что из патентного документа [1] известно устройство для рефлексотерапии, в котором узел фиксации размещен в теле основания аппликатора.

Лицом, подавшим возражение, указано, что аппликатор для рефлексотерапии по оспариваемому патенту отличается от технического решения, известного из патентного документа [1], тем, что посадочные гнезда выполнены сквозными.

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, в аппликаторе для рефлексотерапии по оспариваемому патенту установка иглы в гнезде осуществляется только в одном направлении, а именно сверху вниз, в связи с чем, выполнение посадочных гнезд сквозными не влияет на упрощение технологии изготовления аппликатора.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что признак, характеризующий выполнение посадочных гнезд сквозными, не является существенным.

Вместе с тем, в возражении отмечено, что из патентного документа [2] известен аппликатор для рефлексотерапии, снабженный сквозными отверстиями. При этом отличием аппликатора по оспариваемому патенту от аппликатора известного из патентного документа [2] является размещение посадочных гнезд в основании, форма и размеры которых соответствуют форме и размерам средств закрепления игл в основании.

По мнению лица, подавшего возражение, формирование дополнительной рабочей поверхности в аппликаторе не упрощает технологию изготовления аппликатора.

В соответствии с изложенными доводами в возражении сделан вывод о том, что поскольку упомянутый отличительный признак не направлен на упрощение технологии изготовления аппликатора, то он не является существенным.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, устройства того же назначения, известные из патентных документов [1] и [2], охарактеризованные теми же существенными признаками, порочат новизну устройства по оспариваемому патенту.

От патентообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступлении и содержании возражения, отзыв на возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (15.11.2019) 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).

В соответствии с пунктом 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 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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 71 Правил ПМ, если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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 подпунктом 1 пункта 40 Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями. Признаки иных зависимых пунктов считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта.

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

Анализ материалов дела, касающихся оценки соответствия полезной

модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Дата публикации патентных документов [1] и [2] ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, соответственно они могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В патентном документе [1] (формула полезной модели, колонка 3 последний абзац, колонка 4 последний абзац, фигуры 1-5) раскрыто устройство для рефлексотерапии, содержащее эластичное основание, которое состоит из одного или двух слоев, при этом на рабочей поверхности основания выполнены выпуклости, которые расположены рассредоточено с пересекающимися и параллельными линиями. В центральных осевых отверстиях выпуклостей установлены иглы с утолщениями в одном конце и заострениями в другом, которые выступают над рабочей поверхностью основания.

Описание к патентному документу [1] не содержит сведений о том, что осевые отверстия могут быть выполнены сквозными. При этом на фигурах 2-4 изображено устройство в разрезе, в котором отверстия для установки игл сквозными не являются.

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту отличается от известного из патентного документа [1] устройства тем, что посадочные гнезда в аппликаторе выполнены сквозными.

Однако нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, что признак, характеризующий выполнение посадочных гнезд сквозными не является существенным.

Так, в описании к оспариваемому патенту (с.4, абзац 1) указано, что выполнение посадочных гнезд сквозными позволяет устанавливать в основе аппликатора различные типы игл (с одним острием, выступающим с одной стороны основания с образованием одной рабочей стороны аппликатора, с двумя противоположно направленными остриями, выступающим с на противоположных сторонах основания с образованием двух рабочих сторон

аппликатора), которые при сборке аппликатора просто вставляют в посадочные гнезда, используя эластичные свойства материала основы, которые позволяют надежно закрепить (зажать) иглу в основании. Такая конструкция аппликатора позволяет существенно упростить технологию его изготовления.

В соответствии с изложенным, признак, отличающий устройство по оспариваемому патенту от устройства известного из патентного документа [1], влияет на достигаемый технический результат и является существенным.

Таким образом, устройство, известное из патентного документа [1], не содержит в своей конструкции всех существенных признаков, характеризующих аппликатор для рефлексотерапии по оспариваемому патенту.

Между тем, в патентном документе [2] (формула полезной модели, колонка 4 описания) раскрыт аппликатор для рефлексотерапии, содержащий эластичное основание и иглы, пронизывающие основание с выступлением заостренных концов игл над основанием. При этом основание снабжено выпуклостями, расположенными рассредоточено и по пересекающимся или параллельным линиям и имеющими сквозное осевое отверстие, и ограничительными выступами, расположенными рассредоточено по всему периметру основания.

При этом патентный документ [2] не содержит сведений о том, что в основании размещены посадочные гнезда, форма и размеры которых соответствуют форме и размерам средств закрепления игл в основании.

Однако, следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признак, характеризующий размещение посадочных гнезд в основании, форма и размеры которых соответствуют форме и размерам средств закрепления игл в основании, не влияет на технический результат, на достижение которого направлено устройство по оспариваемому патенту.

Так, формирование в основе посадочных гнезд сложного поперечного сечения с последующим размещением средств закрепления игл в этих гнездах, не упрощает технологию изготовления аппликатора, а напротив, усложняет

ее, поскольку предполагает осуществление дополнительных стадий изготовления применение сложной технологической оснастки.

Соответственно, признак, характеризующий размещение посадочных гнезд в основании, форма и размеры которых соответствуют форме и размерам средств закрепления игл в основании, не является существенным.

Таким образом, совокупность существенных признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту, известна из патентного документа [2].

В отношении признаков, охарактеризованных в зависимых пунктах формулы полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что они также присущи техническому решению, известному из патентного документа [2].

Так, признак зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий, что посадочные гнезда выполнены в рефлекторных выступах, раскрыт в колонке 6 строки 28-29 описания патентного документа [2].

Признак, охарактеризованный в зависимом пункте 3 формулы полезной модели, раскрыт в колонке 8 описания патентного документа [2].

Признаки зависимого пункта 4 формулы полезной модели раскрыты в колонке 6 строки 17-19 и на фигурах 4-7 патентного документа [2].

Признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели, характеризующие размещение игл в посадочных гнездах в основании, форма и размеры которых соответствуют форме и размерам средств закрепления игл в основании, как отмечено выше не являются существенными, т.к. не влияют на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Признаки зависимого пункта 6 формулы полезной модели, характеризующие конфигурацию основания устройства, полностью соответствуют характеристикам основания аппликатора по оспариваемому патенту, что отражено в патентном документе [2] в пунктах 1, 2, 5 формулы, в колонке 4 (абзацы 2, 5, 7, 8) и в колонке 5 (последний абзац).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки формулы полезной модели известны из уровня техники, а именно из патентного документа [2].

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 194843 признать недействительным полностью.