

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия 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 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №140434, поступившее 25.11.2014 от Тополева С.Е., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №140434 на полезную модель «Гибкий тренажер» выдан по заявке № 2014100863/12 с приоритетом от 14.01.2014 на имя Юрченко Е.В. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

1. Гибкий тренажер представляет собой V-образное устройство в виде двух продолговатых элементов, упруго соединенных между собой одним концом с образованием выпуклой головной части, отличающийся тем, что продолговатые элементы являются гибкими, а образуемая ими главная часть представляет собой рабочую часть и является непосредственно массажером.

2. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что на концах продолговатых элементов расположены моторчики с различными вариантами вибрации.

3. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что вариантов вибрации моторчиков может быть от одного до шести.

4. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что моторчики соединяются с источником питания (аккумулятором) с помощью проволоки,

которая простирается от конца продолговатых элементов к основанию главной части.

5. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что основание головной части представляет собой ручку изделия и выполнено в виде кольца овальной формы со сквозным отверстием, причем конец массажной части и переход к основанию разграничивается специальным накладным кольцом.

6. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что в ручку изделия встроен пульт управления, на котором расположены кнопки управления.

7. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что ниже кнопок пульта управления находится отверстие для зарядки изделия с помощью USB кабеля.

8. Гибкий тренажер по п. 1, отличающийся тем, что на ручке изделия между кнопками управления размещаются индикаторы, светящиеся при включении/выключении изделия и изменении режимов вибрации».

Против выдачи данного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- международная заявка PCT/RU 2010/000726, публикация WO 2011/065870 от 03.06.2011 (далее – [1]);
- журнал “SIGN”, № 12/2012 (далее – [2]);
- патентный документ № 90680, дата публикации 20.01.2010 (далее – [3]);
- заявка на изобретение № 2008135657, опубликована 10.03.2010 (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, вся совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту известна из заявки [1]. При этом признаки зависимых пунктов известны из источников информации [2] -[3].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя, источники информации [1], [2] не могут быть включены в уровень техники для оценки «новизны» полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку «действие заявки [1] было прекращено в России ранее даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту», а в журнале [2] отсутствуют сведения «о применении товара в Российской Федерации».

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

С учетом даты подачи заявки (14.01.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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.

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 уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявка [1] опубликована 03.06.2011, то есть раньше даты приоритета (14.01.2014) полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, может быть включена в уровень техники с даты ее публикации в полном объеме информации содержащейся в ней информации, включая графические материалы (подпункт 2 пункта 22.3 Регламента ПМ).

Представленные патентообладателем доводы о невозможности включения данной заявки [1] в уровень техники по причине «прекращения ее действия на территории Российской Федерации» неправомерны, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством и не является основанием для аннулирования из открытых реестров опубликованных сведений. Как уже говорилось выше, упомянутая заявка [1] включена в уровень техники с даты ее публикации.

Согласно сведениям и признакам, содержащимся в описании и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, назначением гибкого тренажера является использование его в медицине в качестве массажера для стимуляции чувствительных точек, вагинальных мышц и стенок анального сфинктера в целях развития сексуальных возможностей и улучшения здоровья.

Из заявки [1] известен стимулятор с гибкими элементами, представляющий собой V-образное устройство. Данное устройство, как и устройство по оспариваемому патенту относится к медицинской технике, к разделу сексологии, в частности, к устройствам индивидуального пользования, усиливающим возбуждение и используемое в качестве тренажера для массажа и тренировки половых органов, а также для коррекции сексуальной дисгармонии (см. перевод, стр. 1). То есть, известное из заявки [1] устройство используется по тому же назначению, что и устройство по оспариваемому патенту.

Содержащаяся в международной заявке [1] информация свидетельствует о том, что известный тренажер продольно разделен на удлиненные части (элементы) устройства фаллической формы, которые отогнуты в сторону от продольной оси и выполнены гибкими и упругими (стр. 1 перевода). Причем, как показано на графических материалах к международной заявке [1] (фиг.3), данные элементы соединены между собой одним концом с образованием выпуклой головной части. При этом, образуемая ими главная/головная часть представляет собой рабочую часть и является непосредственно массажером (см. стр. 1 перевода, а также формулу изобретения).

То есть, известное из международной заявки [1] техническое решение является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели признаки.

Что касается зависимых пунктов 2-7, то они также известны из заявки [1]. Признаки зависимого пункта 8 не характеризуют конструкцию тренажера как таковую, а относятся к дополнительным средствам, используемым при работе устройства для придания ему свечения во время использования.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (2.2.) пункта 9.4. Регламента ПМ).

При этом анализ источников информации [2]-[4] нецелесообразен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 140434 признать недействительным полностью.