

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.04.2016 возражение ООО «Элан Галерея» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 149265, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 149265 на полезную модель «Подставка под горячую посуду» по заявке № 2014127929/12 с приоритетом от 09.07.2014 выдан на имя ООО «Арт-стиль» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Подставка под горячую посуду, содержащая круглый керамический диск, с боковой поверхностью которого посредством крепящего состава соединен шелковый жгут, а с нижней поверхностью посредством крепящего состава соединен диск из теплоизоляционного полимерного материала, отличающаяся тем, что шелковый жгут установлен выступающим над лицевой поверхностью керамического диска, а переход лицевой поверхности керамического диска в боковую поверхность выполнен с радиусом скругления $R=2/H$, находящимся в диапазоне менее чем $L/3$, где H - размер выступания упомянутого жгута над лицевой поверхностью упомянутого диска; а L - толщина керамического диска.

2. Подставка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр шелкового жгута составляет $(0,7 \div 1,2) \cdot L$ »

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что результат от использования полезной модели по оспариваемому патенту заключается в «обеспечении защиты рук от контакта с керамическим диском».

При этом, в возражении подчеркивается, что согласно описанию к оспариваемому патенту вышеуказанный результат достигается за счет того, что подставку следует брать за шелковый жгут. Однако, возможность защитить руки при эксплуатации подставки зависит исключительно от конкретного человека, а именно: от его «ловкости, аккуратности», «способа которым он берет подставку», «силы, прилагаемой к подставке».

В возражении сделан вывод о том, что результат от использования полезной модели не носит технического характера и, следовательно, решение по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Кроме того, возражение мотивировано тем, что запатентованная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к возражению приложены следующие материалы:

- CN 202112932 D1, опубл. 18.01.2012 (далее – [1]);
- US 2599941 D2, опубл. 10.06.1952 (далее – [2]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что каждая из подставок под горячее, известная из патентных документов [1] и [2], содержит все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В возражении подчеркнуто, что формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит ряд признаков, не влияющих на указанный выше результат.

К несущественным признакам формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, относит следующие признаки:

- «боковая поверхность керамического диска, соединенная со жгутом посредством крепящего состава»;
- «жгут выполнен шелковым»;
- «нижняя поверхность керамического диска соединена с диском из теплоизоляционного полимерного материала посредством крепящего состава»;
- «шелковый жгут размещен выступающим над лицевой поверхностью керамического диска»;
- «переход лицевой поверхности керамического диска в боковую поверхность выполнен с радиусом скругления $R=2/H$, находящимся в диапазоне менее чем $L/3$, где H - размер выступания упомянутого жгута над лицевой поверхностью упомянутого диска; а L - толщина керамического диска».

Свое мнение о несущественности данных признаков независимого пункта формулы лицо, подавшее возражение, мотивирует следующим образом:

- признак «боковая поверхность керамического диска, соединенная со жгутом посредством крепящего состава» несущественный, поскольку «способ крепления элементов никак не связан с заявленным результатом»;

- признак «жгут выполнен шелковым» несущественный, так как «для исключения контакта с диском не важно происхождение материала (шерсть, шелк, пенька, резина...)»;

- признак «нижняя поверхность керамического диска соединена с диском из теплоизоляционного полимерного материала посредством крепящего состава» несущественный, поскольку «способ крепления элементов никак не связан с заявленным результатом»;

- признак «шелковый жгут размещен выступающим над лицевой поверхностью керамического диска» несущественный, так как «данный признак не может как-либо влиять на защиту рук от контакта с керамическим диском»;

- признак «переход лицевой поверхности керамического диска в боковую поверхность выполнен с радиусом скругления $R=2/H$, находящимся в диапазоне менее чем $L/3$, где H - размер выступания упомянутого жгута над лицевой поверхностью упомянутого диска; а L - толщина керамического диска» несущественный, поскольку «данный признак не может как-либо влиять на защиту рук от контакта с керамическим диском».

В отношении признака зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, указывает, что он не является существенным.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (09.07.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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.

Согласно подпункту (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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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

проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе; заключается в занимательности и/или зрелищности.

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

Анализ доводов возражения, касающихся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели, показал следующее.

В формуле по оспариваемому патенту приведены конструктивные признаки, характеризующие устройство подставки. Решение по оспариваемому патенту содержит круглый керамический диск, с боковой поверхностью которого посредством крепящего состава соединен шелковый жгут, а с нижней поверхностью посредством крепящего состава соединен диск из теплоизоляционного полимерного материала.

Причем, в соответствии с описанием, результат от реализации полезной модели по оспариваемому патенту заключается в обеспечении защиты рук от контакта с керамическим диском (см. описание к оспариваемому патенту стр. 1,2).

Как следует из описания к оспариваемому патенту, речь идет о защите пальцев рук человека, взявшего в руки нагретую подставку под горячую посуду, от ожогов, вне зависимости от его «ловкости, аккуратности, способа которым он берет подставку и силы, прилагаемой к подставке».

Таким образом, указанный в описании к оспариваемому патенту результат носит технический характер.

Исходя из этого, можно констатировать, что в приведенные в возражении доводы не подтверждают того, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

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

В патентном документе [1] охарактеризована подставка под горячую посуду, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту (прототип).

Как следует из формулы, описания и графических материалов к патентному документу [1], известная подставка под горячую посуду содержит круглый керамический диск, термоизоляционный слой, закрывающий всю верхнюю поверхность керамического диска, а также диск из полимерного материала, имеющийся на нижней поверхности керамического диска. Диаметр диска из полимерного материала совпадает с диаметром керамического диска. На боковой поверхности керамического диска расположен жгут.

Общеизвестно, что материалы на основе полимеров характеризуются малой плотностью, высокими электроизоляционными и теплоизоляционными характеристиками (см. Политехнический словарь. Москва, «Советская Энциклопедия», 1989, стр. 384). Следовательно, диск из полимерного материала по патентному документу [1] является теплоизоляционным.

Таким образом, известная из патентного документа [1] подставка под горячую посуду имеет три слоя, верхний и нижний из которых являются теплоизоляционными. Кроме того, согласно фиг. 1 графических материалов к патентному документу [1], жгут проходит по боковой поверхности керамического диска.

При этом, поскольку подставка представляет собой единое изделие, ее элементы связаны между собой.

Исходя из изложенного можно констатировать, что подставка по патентному документу [1] обеспечивает защиту рук при ее использовании со стороны верхней, нижней и боковой поверхностей.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что:

- боковая поверхность керамического диска и жгут связаны крепящим составом;
- нижняя поверхность керамического диска и диск из теплоизоляционного материала связаны крепящим составом;
- переход лицевой поверхности керамического диска в боковую поверхность выполнен с радиусом скругления $R=2/H$, находящимся в диапазоне менее чем $L/3$, где H - размер выступания упомянутого жгута над лицевой поверхностью упомянутого диска; а L - толщина керамического диска;
- жгут выступает над лицевой поверхностью керамического диска;
- жгут выполнен шелковым.

В качестве технического результата при использовании полезной

модели по оспариваемому патенту указано: обеспечение защиты рук от контакта с керамическим диском.

Однако, как было отмечено выше, данный результат уже достигается в прототипе по патентному документу [1].

В описании заявки также не содержится сведений о причинно-следственной связи приведенных выше отличительных признаков с указанным выше техническим результатом.

Нагретую подставку по патентному документу [1] можно поднять таким же образом, как и подставку по оспариваемому патенту: вначале упираясь в шелковый жгут подставки переместить ее к краю стола, а затем поднять, располагая большой палец руки сбоку на шелковом жгуте, а остальные пальцы снизу подставки.

Констатируя сказанное выше, можно сделать вывод, что вышеуказанные отличительные признаки, приведенные в независимом пункте формулы оспариваемого патента, не являются существенным для обеспечения защиты рук от контакта с керамическим диском.

Следовательно, из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Признак зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, уточняющий величину диаметра жгута, также не является существенным, поскольку не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом от использования полезной модели по оспариваемому патенту.

С учетом сделанного выше вывода, источник информации [2] не анализировался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №149265 признать недействительным полностью.