

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 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Терешкина Станислава Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.03.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 203355, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 203355 на полезную модель «Пылесос для маникюрного/педикюрного кабинета» выдан по заявке № 2020135305 с приоритетом от 27.10.2020. Обладателем исключительного права на полезную модель по данному патенту является Ануфрик Сергей Николаевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Пылесос для маникюрного/педикюрного кабинета, содержащий корпус с расположенным внутри отсеком для приводного вентилятора и камерой для сбора пыли и гибкий воздуховод, соединенный своим каналом с камерой для сбора пыли, отличающийся тем, что в камере для сбора пыли установлен

съемный контейнер для сбора пыли, содержащий боковые стенки и дно, в котором выполнено отверстие, при этом цилиндрический фильтр со стенками из фильтрующего материала установлен в контейнере для сбора пыли в отверстии его дна, причем цилиндрический фильтр выполнен открытым снизу и закрытым сверху.

2. Пылесос по п. 1, отличающийся тем, что контейнер для сбора пыли фиксируется внутри камеры для сбора пыли при помощи прижимной пластины и винтов-барашков.

3. Пылесос по п. 1, отличающийся тем, что в нижней части корпуса пылесоса располагается выпускная решетка с направляющими поток лопастями.

4. Пылесос по п. 1, отличающийся тем, что корпус пылесоса выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами.

5. Пылесос по п. 1, отличающийся тем, что в нижней части корпуса установлены колесики.

6. Пылесос по п. 1, отличающийся тем, что контейнер для сбора пыли установлен на уплотнителе.

7. Пылесос по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрический фильтр является съемным».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна», а также несоответствием документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

С возражением, а также в процессе рассмотрения возражения, были представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 195199, опубл. 17.01.2020 (далее – [1]);

- Постановление Президиума СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от 28 октября 2021 года (Дело № СИП-405/2021) (далее – [2]);

- Решение СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ по делу №СИП-404/2021 от 22.12.2021 (далее – [3]).

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, по существу сводятся к следующему. По мнению лица, подавшего возражение документы заявки на полезную модель, представленные на дату ее подачи не содержат сведений, раскрывающих, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы.

Также по мнению лица, подавшего возражение, заявленный технический результат, а именно – повышение эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра не только не достигается, но и указан декларативно в части его достижения в сравнении с аналогом в отношении того недостатка, который аналогу присущ [1].

Из материалов оспариваемого патента не усматривается ни одного графического материала, из которого было бы видно обеспечение повышения эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра в сравнении с аналогом.

При этом с возражением также представлены Постановление СИП [2] и Решение СИП [3], в которых изложена позиция Суда о том, что с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим

аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается.

Доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» по существу сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что в описании оспариваемого патента, отмечено, что техническим результатом оспариваемой полезной модели является повышение эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра. При этом задачей полезной модели является устранение недостатков известного уровня техники, увязанных с ближайшим аналогом, в частности:

- неудобство размещения фильтра, в котором поры фильтра достаточно быстро забиваются.

Таким образом, данный технический результат сформулирован не сам по себе, а в сравнении с техническим решением, раскрытом в патентном документе [1], указанным в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога.

Кроме того, в соответствии с материалами описания, то обстоятельство, что пыль (8) и инородные частицы собираются на дне (18) контейнера (17) для сбора пыли, а очищенный воздух проходит через фильтрующий элемент (11) цилиндрического фильтра (5), попадает в отсек приводного вентилятора и выходит наружу через выпускную решетку (10), никак не исключает процесс забивания пор самого фильтра. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах описания и чертежах оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь и доказательства того, что в заявленной конструкции обеспечивается исключение быстрого забивания пор.

Материалы возражения содержат сравнительный анализ существенности признаков.

По мнению заявителя, признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, а именно:

- в камере для сбора пыли установлен съемный контейнер для сбора пыли;
- контейнер содержит боковые стенки и дно;
- в дне выполнено отверстие;
- фильтр со стенками из фильтрующего материала установлен в контейнере для сбора пыли в отверстии его дна;
- фильтр выполнен открытым снизу и закрытым сверху;

влияют лишь на то, что воздуховод легко и быстро снимается для его очистки и дезинфекции, т.е. не являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата – повышение эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра.

Материалы возражения также содержат сравнительный анализ признаков зависимых пунктов 2 – 7 формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технического решения, известного из уровня техники.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Отзыв на возражение патентообладателем был представлен на заседании коллегии 18.05.2022.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, касающимися требования раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. При этом, по мнению патентообладателя, из патента [1] также не

известна вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (27.10.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана 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 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 35 Правил ПМ 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.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В ходе проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, проверяется, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них, приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

Согласно пункту 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков,

необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в заключении по результатам экспертизы по существу доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы по существу.

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

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 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.

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. 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 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

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

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 3 описания, представленного на дату подачи, указан технический результат, заключающийся в повышении эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патентном документе [1] и указанном в описании, представленном на дату подачи в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так согласно описанию полезной модели, техническому решению по патентному документу [1] присущи недостатки, заключающиеся в том, что при прохождении через воздуховод воздух ударяется во внизу скопившуюся пыль, поднимает ее и достаточно быстро забивает все поры фильтра, предотвращая его нормальную работу. При этом неудобством такого размещения фильтра является то, что поры фильтра достаточно быстро забиваются, является достаточно сложным обслуживать внутреннюю полость пылесоса, что приводит к недостаточной эффективности работы самого пылесоса (см. стр. 3 описания).

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле, обеспечивает движение воздуха по такой траектории осуществляется именно за счет выполнения цилиндрического фильтра закрытым сверху и открытым снизу, что обеспечивает повышение эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной и более продолжительной работы установленного в него фильтра.

Данный вывод основан на том, что описание, представленное на дату подачи на (стр. 5) содержит сведения, в соответствии с которыми пыль (8) и инородные частицы собираются на дне (18) контейнера (17) для сбора пыли, а очищенный воздух проходит через фильтрующий элемент (11) цилиндрического фильтра. При этом цилиндрический фильтр (5) со стенками из фильтрующего материала установлен в контейнере (17) для сбора пыли в отверстие его дна, и цилиндрический фильтр выполнен открытым снизу и закрытым сверху. Выполнение пылевого фильтра (5) цилиндрическим обеспечивает увеличение фильтрующего элемента (11), что увеличивает интервал между очистками (см. стр. 4, строки 26-27 описания). Т.е. специалисту в данной области понятно, что внешняя рабочая поверхность фильтра больше внутренней поверхности фильтра, что повысит количество задерживаемой фильтром пыли, а, следовательно, продолжительность работы фильтра размещенного таким образом в пылесосе для маникюрного/педикюрного кабинета будет больше чем в техническом решению раскрытом в патентном документе [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что за счет устранения недостатков прототипа [1] достигается повышение эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной и более продолжительной работы установленного в него фильтра.

Кроме того, описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержит разделы «раскрытие полезной модели» и «осуществление полезной модели», а также пример реализации, где подробно описаны конструкция, возможность реализации назначения полезной модели и достижение заявленного технического результата.

Также необходимо отметить, что, как было отмечено выше, материалы представленные на дату подачи заявки содержат сведения, раскрывающие недостатки ближайшего аналога, а также сведения подтверждающие возможность достижения технического результата, при осуществлении

полезной модели, а также за счет каких конструктивных элементов представленного технического решения устранены недостатки прототипа. Таким образом, материалы, представленные на дату подачи заявки не противоречат обстоятельству, в отношении которого даны оценки Президиумом СИП (источник информации [2]), а также Решением СИП (источник информации [3]).

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в отношении критерия «новизна» необходимо отметить, следующее.

Патент [1] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технического решения, известного из источника информации [1], необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из источника информации [1] известен пылесос для маникюрного/педикюрного кабинета, содержащий корпус с расположенным внутри отсеком для приводного вентилятора и камерой для сбора пыли и гибкий воздуховод, соединенный своим каналом с камерой для сбора пыли.

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная формулой, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [1], следующими признаками:

- «...в камере для сбора пыли установлен съемный контейнер для сбора пыли, содержащий боковые стенки и дно, в котором выполнено отверстие...»
- «...при этом цилиндрический фильтр со стенками из фильтрующего материала установлен в контейнере для сбора пыли в отверстии его дна, причем цилиндрический фильтр выполнен открытым снизу и закрытым сверху...».

На странице 3 описания, представленном на дату подачи, указан технический результат, заключающийся в повышении эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте [1], и указанном в описании, представленном на дату подачи заявки, в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию, представленному на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, техническому решению по патентному документу [1] присущи недостатки, заключающиеся в том, что поры фильтра достаточно быстро забиваются, а также сложность обслуживания внутренней полости пылесоса, что приводит к недостаточной эффективности работы самого пылесоса.

Полезная модель по оспариваемому патенту устраняет недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле.

Можно согласиться с доводами возражения, что признаки – «...в камере для сбора пыли установлен съемный контейнер для сбора пыли, содержащий боковые стенки и дно, в котором выполнено отверстие...» не являются

существенными. В описании, представленном на дату подачи заявки, раскрыты сведения, в соответствии с которыми – «...После заполнения контейнера для сбора пыли от корпуса пылесоса отсоединяется прижимная пластина и извлекается контейнер для сбора пыли вместе с фильтром, который выполнен заменяемым и отсоединяемым от контейнера для сбора пыли. Далее контейнер для сбора пыли чистится, моется, обрабатывается дезинфицирующими средствами, при необходимости заменяется цилиндрический фильтр, и контейнер для сбора пыли устанавливается обратно в обратном порядке...» (см. стр. 5 описания). Таким образом, можно сделать вывод, что вышеуказанные признаки не направлены на достижение технического результата, заключающегося в повышении эффективности работы пылесоса за счет увеличения эффективной работы встроенного в него фильтра, т.е. отсутствует причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками формулы и техническим результатом, указанным в оспариваемом патенте.

В отношении признаков – «...при этом цилиндрический фильтр со стенками из фильтрующего материала установлен в контейнере для сбора пыли в отверстии его дна, причем цилиндрический фильтр выполнен открытым снизу и закрытым сверху...» следует отметить, что нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что эти признаки, являются несущественными, т.к. именно за счет такого расположения фильтра в пылесосе для маникюрного/педикюрного кабинета повышается количество задерживаемой фильтром пыли (см. описание стр. 4), а, следовательно, увеличивается продолжительность работы фильтра, что в свою очередь повышает эффективность работы пылесоса (см. стр. 4 – 5 описания и фиг. 1).

Таким образом, вышеуказанные признаки направлены на достижение указанного в оспариваемом патенте технического результата.

Выявленные отличительные признаки формулы оспариваемого патента являются, как это было указано выше являются существенными для

достижения раскрытого в описании заявки, по которой был выдан патент, технического результата.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в патенте [1], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения не содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, 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 24.03.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 203355 оставить в силе.