

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», 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2021 от Малик Ф.Ф, Малик И.Ф., Малик А.Ф. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.03.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2021102195, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021102195 на выдачу патента на полезную модель «Приспособление для приготовления курительной смеси» была подана 01.02.2021.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Приспособление для приготовления курительной смеси в кальянной чаше, верхняя кромка которой имеет форму окружности и в

дне которой предусмотрено по меньшей мере одно отверстие для сообщения внутреннего пространства чаши с газовым каналом кальяна, отличающееся тем, что оно выполнено в виде кольцевой насадки, на верхней поверхности которой имеется круговая шкала в процентах, приспособленной для размещения на верхней кромке кальянной чаши и снабженной средством фиксации относительно чаши.

2. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что на верхней поверхности кольцевой насадки выполнены радиальные прорезы, равномерно распределенные по окружности в соответствии со шкалой, и приспособление содержит набор съемных перегородок, каждая из которых имеет пластинчатую часть с профилем по форме внутренней поверхности кальянной чаши и шириной, не превышающей внутреннего радиуса чаши, и ручку по размерам прорезы кольцевой насадки с возможностью фиксации в ней так, что при этом пластинчатые части перегородок занимают в чаше вертикальное положение и разделяют внутреннее пространство чаши на секторные секции.

3. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что по периферии кольцевой насадки образован второй, отходящий вверх, бортик с формированием кольцевого углубления, в котором расположен съемный кольцевой вкладыш из магнитного материала, имеющий параметры по форме углубления, снабженный радиальными прорезями, соответствующими прорезям кольцевой насадки, при этом, по меньшей мере, ручки перегородок выполнены из ферромагнетика.

4. Приспособление по п.3, отличающееся тем, что на верхней поверхности насадки предусмотрены, по меньшей мере, два, отстоящие один от другого выступа/отверстия, а в теле кольцевого вкладыша предусмотрены, по меньшей мере два, соответствующих

отверстия/выступа, выполненные с возможностью совмещения при установке вкладыша.

5. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что набор включает перегородки, по меньшей мере, двух разных профилей в соответствии с формой внутренней поверхности разных кальянных чаш.

6. Приспособление по п.1, 2 или 3, отличающееся тем, что средство фиксации кольцевой насадки относительно чаши выполнено в виде кольцевого бортика отходящего вниз от нижней поверхности кольцевой насадки и имеющего внутренний диаметр, выбранный с учетом возможности надевания кольцевой насадки на верхнюю часть кальянной чаши и фиксации относительно нее.

7. Приспособление по п.1, 2 или 3, отличающееся тем, что средство фиксации выполнено в виде, по меньшей мере трех, плоских выступов, отходящих вниз от нижней поверхности кольцевой насадки, и расположенных равномерно по наружной окружности насадки с учетом обеспечения возможности надевания насадки на верхнюю часть кальянной чаши с натягом.

8. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что в кольцевой насадке выполнено 20 радиальных прорезей с интервалом 18° .

9. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что радиальные прорези со стороны наружного края кольцевой насадки частично по своей длине снабжены верхним перекрытием, так, что образуют сквозные каналы по форме ручек перегородок.

10. Набор перегородок для использования в приспособлении для приготовления курительной смеси в кальянной чаше, каждая из которых характеризуется тем, что включает пластинчатую часть с профилем по форме внутренней поверхности кальянной чаши и шириной, не превышающей внутреннего радиуса чаши, и ручку, отходящую от верхнего наружного края пластинчатой части и

имеющую габариты, соответствующие радиальной прорези в кольцевой насадке приспособления, так, что при фиксации ручки в прорези, перегородка занимает в кальянной чаше вертикальное положение, по существу прилегая кромкой к ее внутренней поверхности».

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение не может быть отнесено к устройствам и защищено в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что конструктивные элементы (признаки вышеприведенной формулы) заявленного приспособления не находятся в конструктивного единстве. В формуле полезной модели отсутствуют конструктивные признаки, отражающие взаимосвязи между элементами приспособления. Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что элементы заявленного приспособления не собираются на заводе-изготовителе посредством сборочных операций.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

По мнению заявителя, приспособление, раскрытое в независимом пункте 1 формулы, содержит всего один конструктивный узел, а именно: «приспособление.....выполнено в виде кольцевой насадки, на верхней поверхности которой имеется круговая шкала в процентах, приспособленной для размещения на верхней кромке кальянной чаши и снабженной средством фиксации относительно чаши».

При этом, по мнению заявителя, кальянная чаша не является частью предлагаемого приспособления, а упомянута в независимом пункте 1 формулы лишь в контексте родового понятия, означающего назначение полезной модели.

В возражении отмечено, что кольцевая насадка с процентной шкалой, позволяет в процессе приготовления курительного микса в кальянной чаше составлять миксы любого желаемого состава и при этом, ориентируясь на показания круговой процентной шкалы, осуществлять контроль процентного содержания компонентов в миксе со значительно более высокой точностью, чем это возможно при осуществлении контроля «на глаз», т.е. обеспечивает решение поставленной технической задачи (см. с.3 описания, последний абзац).

В отношении такого конструктивного узла, как набор перегородок в возражении отмечено, что данный признак не упомянут в независимом пункте 1 формулы.

Так, заявитель отмечает, что признак «набор перегородок» упомянут впервые в формуле во втором, зависимом от первого пункте формулы полезной модели. Перегородки являются усовершенствованием кольцевой насадки, позволяющим получить дополнительное преимущество в виде повышения точности количественного содержания компонентов забивки, что особенно важно при малом процентом содержании (5-10%) какого-либо компонента в миксе. При этом перегородки являются съемными и в рабочем положении соединены с кольцевой насадкой разъемным соединением, которое, по мнению заявителя, представляет собой сборочную операцию и, следовательно, перегородки находятся в функционально-конструктивном единстве с кольцевой насадкой.

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

С учетом даты подачи заявки (01.02.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий

по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 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 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, должна ясно выражать ее сущность и быть полностью основанной на описании.

Согласно пункту 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству.

Согласно пункту 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями,

находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяется, в частности, следующее правило, а именно для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 80 Правил ПМ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 39 Правил ППС в рамках рассмотрения возражения заявитель вправе ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны полезной модели, при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении – частично.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся отнесения заявленного технического решения к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, что заявленное решение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно вышеприведенной формуле заявки, заявленное «Приспособление для приготовления курительной смеси» по независимому пункту 1 формулы полезной модели содержит следующие конструктивные узлы:

- приспособление для приготовления курительной смеси в виде кольцевой насадки;
- кальянная чаша.

При совместном использовании вся эта совокупность средств направлена на реализацию общего назначения, заключающегося в осуществлении количественного контроля компонентов, входящих в состав приготавливаемой курительной смеси.

При этом следует отметить, что признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы, характеризуют конструктивные особенности обоих элементов входящих в заявленное предложение (кальянная чаша и кольцевая насадка), что не позволяет согласиться с доводами заявителя, что один из этих элементов (кальянная чаша) не входит в состав заявленного предложения.

Кроме того, согласно признакам зависимого пункта 2 формулы насадка и кальянная чаша эксплуатируются совместно с набором перегородок.

При этом, можно констатировать, что перечисленные выше элементы приспособления, в частности, кальянная чаша и кольцевая насадка не находятся в конструктивном единстве, поскольку состоят из частей не соединенных между собой сборочными операциями и в формуле

полезной модели отсутствуют конструктивные признаки, отражающие взаимосвязи между указанными элементами устройства.

Кроме того, следует отметить, что в формуле полезной модели содержится второй независимый пункт (пункт 10), относящийся к набору перегородок.

Таким образом, вышеприведенная формула относится к нескольким техническим решениям, что противоречит требованиям подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

С соответствием с вышеизложенным, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что заявленное предложение, как оно изложено в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, не относится к устройству (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса и пункт 35 Требований).

Однако, необходимо отметить, что в возражении и на заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2021, заявитель дал исчерпывающие пояснения относительно того, что кальянная чаша не является частью предложенного приспособления для приготовления курительной смеси. Так, приспособление предназначено для использования с такими, уже имеющимися в эксплуатации кальянными чашами, у которых верхняя кромка представляет собой окружность и в дне которых предусмотрено, по меньшей мере, одно отверстие для сообщения чаши с газовым каналом кальяна.

При этом предложенное устройство представляет собой кольцевую насадку, приспособленную для размещения на верхней кромке известной чаши.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2021, заявитель отметил, что перегородки не являются обязательным элементом кольцевой насадки. Перегородки из набора могут быть использованы дополнительно, для повышения точности дозирования количественного

содержания компонентов забивки, при их малом процентном содержании в миксе.

С учетом данных обстоятельств, в соответствии с положениями пункта 39 Правил ППС, заявителю было предложено уточнить формулу полезной модели.

В корреспонденции, поступившей 21.06.2021, заявитель представил уточненную формулу полезной модели, содержащую один независимый пункт, в котором из родового понятия исключены несущественные признаки, затрудняющие понимание сущности полезной модели.

Так, признак «в кальянной чаше, верхняя кромка которой имеет форму окружности и в дне которой предусмотрено по меньшей мере одно отверстие для сообщения внутреннего пространства чаши с газовым каналом кальяна» заменен на признак «в кальянной чаше с верхней кромкой в форме окружности». При этом в независимый пункт уточненной формулы включен признак, характеризующий конструктивное выполнение кольцевой насадки, а именно «внутренний диаметр которой не меньше максимального внутреннего диаметра чаши».

Из зависимого пункта 2 уточненной формулы исключен признак «набор».

Зависимый пункт 5 и независимый пункт 10, характеризующие набор перегородок исключены из формулы полезной модели.

С учетом данных обстоятельств, а также на основании положений пункта 1 статьи 1390 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

По результатам проведения указанного поиска 24.08.2021 был представлен отчет о проведении поиска и заключение экспертизы.

К отчету приложены следующие источники информации (копии):

- патентный документ RU 272562 C2, дата публикации 02.07.2020 (далее - [1]);

- патентный документ US 20160143351 A1, дата публикации 26.05.2016 (далее - [2]);

- патентный документ DE 102012106919 A1, дата публикации 30.04.2014 (далее - [3]).

В результате дополнительного информационного поиска установлено соответствие предложенного приспособления для курительной чаши условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса. В частности, сделан вывод о соответствии условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность существенных признаков предложенного решения не известна из уровня техники [1]-[3].

При этом в заключении заявителю было рекомендовано исключить из формулы полезной модели ряд признаков, являющихся несущественными.

Заявитель, в установленном порядке ознакомленный с результатами информационного поиска и заключением о результатах оценки патентоспособности, на заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2021, представил формулу полезной модели, уточненную в соответствии с замечаниями экспертизы, представленными в ее заключении.

Проанализировав представленную уточненную формулу, коллегия пришла к выводу о том, что она основана на первоначальных материалах заявки и не изменяет заявку по существу.

Приспособление для курительной чаши, охарактеризованное в независимом пункте формулы обеспечивает реализацию назначения, заключающегося в осуществлении количественного контроля компонентов, входящих в состав приготавливаемой курительной смеси.

Кроме того, из уровня техники [1]-[3] не известна кольцевая насадка для кальянной чаши, охарактеризованная признаками раскрывающими, что она приспособлена для размещения на верхней кромке кальянной чаши, снабжена средством фиксации относительно нее, и при этом на верхней поверхности насадки выполнена круговая шкала в процентах.

Таким образом, полезная модель, охарактеризованная в уточненной формуле, представленной заявителем 12.10.2021, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2021, отменить решение Роспатента от 09.03.2021 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной 12.10.2021.

(21) 2021102195

(51) МПК

A24F 1/30 (2006.01)

(57)

«1. Приспособление для приготовления курительной смеси в кальянной чаше с верхней кромкой в форме окружности, характеризующееся тем, что оно выполнено в виде кольцевой насадки, приспособленной для размещения на верхней кромке кальянной чаши и снабженной средством фиксации относительно нее, при этом на верхней поверхности насадки выполнена круговая шкала в процентах.

2. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что на верхней поверхности кольцевой насадки выполнены радиальные прорезы, равномерно распределенные по окружности в соответствии со шкалой, выполненные с возможностью установки съемных перегородок, каждая из которых имеет пластинчатую часть с профилем по форме внутренней поверхности кальянной чаши и шириной, не превышающей внутреннего радиуса чаши, и ручку по размерам прорези кольцевой насадки с возможностью фиксации так, что при фиксации ручек перегородок в прорезях пластинчатые части перегородок занимают в чаше вертикальное положение и разделяют внутреннее пространство чаши на секторные секции.

3. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что по периферии кольцевой насадки образован отходящий вверх бортик с формированием кольцевого углубления, в котором расположен съемный кольцевой вкладыш из магнитного материала, имеющий параметры по форме углубления, снабженный радиальными прорезями, соответствующими прорезям

кольцевой насадки, при этом, по меньшей мере, ручки перегородок выполнены из ферромагнетика.

4. Приспособление по п.3, отличающееся тем, что на верхней поверхности насадки предусмотрены, по меньшей мере, два, отстоящие один от другого выступа/отверстия, а в теле кольцевого вкладыша предусмотрены, по меньшей мере, два, соответствующих отверстия/выступа, выполненные с возможностью совмещения при установке вкладыша.

5. Приспособление по п.1, 2 или 3, отличающееся тем, что средство фиксации кольцевой насадки относительно чаши выполнено в виде кольцевого бортика отходящего вниз от нижней поверхности кольцевой насадки и имеющего внутренний диаметр, выбранный с учетом возможности надевания кольцевой насадки на верхнюю часть кальянной чаши и фиксации относительно нее.

6. Приспособление по п.1, 2 или 3, отличающееся тем, что средство фиксации выполнено в виде, по меньшей мере, трех, плоских выступов, отходящих вниз от нижней поверхности кольцевой насадки, и расположенных равномерно по наружной окружности насадки с учетом обеспечения возможности надевания насадки на верхнюю часть кальянной чаши с натягом.

7. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что в кольцевой насадке выполнено 20 радиальных прорезей с интервалом 18° .

8. Приспособление по п.2, отличающееся тем, что радиальные прорези со стороны наружного края кольцевой насадки снабжены верхним перекрытием, так, что образуют сквозные каналы по форме ручек перегородок».

(56) RU 272562, 02.07.2020

US 20160143351, 26.05.2016

DE 102012106919, 30.04.2014

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание заявителя в редакции, представленной на дату подачи материалов заявки.