

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 11.10.2021 от Нимченко Юрия Сергеевича, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.06.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2020123478, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020123478 на выдачу патента на полезную модель «Одноразовое изделие для защиты рук» была подана 08.07.2020.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной в корреспонденции от 12.04.2021, в следующей редакции:

«1. Одноразовое изделие для защиты кистей рук, состоящее из двух смежных открытых с одной стороны внутренних полостей, преимущественно трапециевидной формы, размещенных на

противоположных участках одной стороны поверхности листового материала, направленных открытыми частями навстречу друг другу, различающихся по внутренним размерам, при этом меньшая полость выполнена с возможностью размещения в ней большого пальца руки, а большая полость выполнена с возможностью совместного размещения в ней остальных пальцев руки, каждая из полостей имеет верхнюю, нижнюю и боковые поверхности, при этом нижние поверхности внутренних полостей образуют общую нижнюю часть изделия, выполненную со сгибом преимущественно в ее центральной части, боковые поверхности полостей выполнены гофрированными, листовый материал представляет собой материал, выполненный из натурального сырья, а именно из плотной биоразлагаемой влаго- и жиронепроницаемой бумаги СГН.

2. Одноразовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что общая нижняя часть изделия выполнена в форме, приближенной к анатомической форме центральной части ладони при удержании продукта в руках, а именно с изменением ее ширины от большей полости к меньшей полости, выполнено фигурным с центральной частью, ширина которой преимущественно превышает ширину нижней стороны большей полости.

3. Одноразовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что длина общей нижней части изделия выполняется большей или равной длинам верхних сторон полостей, сложенных вместе.

4. Одноразовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что длина полостей выполняется составляющей преимущественно половину длины пальцев руки».

В решении Роспатента сделан вывод о том, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы не является новой, поскольку совокупность её существенных признаков известна из патентного документа US 2014/0028039 A1, дата публикации 30.01.2014 (далее - [1]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что признак, характеризующий, что «боковые поверхности полостей выполнены «гофрированными»» направлен на повышение комфорта пользователя. Однако для достижения заявленного технического результата, заключающегося в реализации назначения заявленной полезной модели – одноразовое изделие для защиты рук, данный признак является несущественным, поскольку для обеспечения защиты рук при удержании и/или потреблении продуктов питания необходимо лишь наличие поверхностей, образующих полость для вмещения пальцев рук, вне зависимости от текстуры этой поверхности.

Вместе с тем в решении Роспатента отмечено, что признак, характеризующий бумагу «плотной биоразлагаемой», также не является существенным для реализации назначения «одноразовое изделие для защиты кистей рук», поскольку для защиты кистей рук достаточно наличие изделия из влаго- и жиронепроницаемой бумаги с возможностью размещения и полного покрытия ей пальцев кистей рук, что подтверждается и известным из уровня техники источником информации.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что признаки, охарактеризованные в зависимых пунктах 2-4 формулы полезной модели, касающиеся формы и длины выполнения нижней части изделия, длины полостей изделия, являются несущественными признаками для реализации назначения «одноразовое изделие для защиты кистей рук». В решении Роспатента отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-3 также известны из патентного документа [1].

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, в описании к заявленной полезной модели указано, что задача, на решение которой направлено заявленное

техническое решение, заключается в расширении арсенала технических средств заявленного назначения, обеспечении дополнительной санитарно-гигиенической защиты кистей рук пользователя за счет повышения устойчивости к внешним средам, а также в повышении комфорта пользования изделием с учетом анатомических особенностей кистей человека, с возможностью неоднократного, легкого снятия и дальнейшего надевания изделия в ходе его использования без потери изделием его эксплуатационных качеств.

В связи с чем заявитель считает, что все признаки, характеризующие заявленную полезную модель в независимом пункте 1 формулы, влияют на технический результат и являются существенными. В том числе признак, характеризующий, что «боковые поверхности полостей выполнены гофрированными». Заявитель отмечает, что гофрирование боковых поверхностей – это выполнение на них множества складок, которые принимают на себя деформационные нагрузки от кисти руки, в связи с ее анатомическими особенностями в процессе использования изделия. Также в возражении указано, что пальцы рук многократно сгибаются и разгибаются, что может привести к надрыву изделия и выходу его из строя.

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

С учетом даты подачи заявки (08.07.2020), 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 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.

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 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.

Согласно пункту 72 Правил ПМ, если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

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 или указание на технический результат, который обеспечивается полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

Уточненный технический результат признается связанным с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки, в частности, в следующих случаях:

- уточненный технический результат является причиной или следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на дату подачи заявки;

- уточненный технический результат объективно проявляется при использовании заявленной полезной модели, и неизбежно принимается во внимание специалистом при создании (разработке) технического решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту);

- уточненный технический результат не был указан как технический результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно следует из примеров (то есть технический результат раскрыт в примерах, но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по сравнению с аналогами полезной модели).

Согласно подпункту 2 пункта 34 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Уровень техники" приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, а также известные заявителю

причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, в аналогах полезной модели, при этом техническая проблема может заключаться, в частности:

- в создании объекта, параметры, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям;

- в необходимости расширения арсенала технических средств определенного назначения или создании технического средства определенного назначения.

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, при этом:

- 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.

Согласно пункту 39 Правил ППС в рамках рассмотрения возражения заявитель вправе ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны полезной модели.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки заявленного технического решения в смысле положений пункта 2 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Можно согласиться с доводом заявителя о том, что технический результат, как это указано в первоначальном описании к заявленной полезной модели (с.3), заключается в расширении арсенала технических средств заявленного назначения и повышении удобства в эксплуатации.

Действительно задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в расширении арсенала технических средств заявленного назначения, а также в повышении комфорта использования изделия за счет анатомических особенностей кистей человека.

При этом повышение комфорта использования изделия за счет учета анатомических особенностей кистей человека предоставляет возможность неоднократного, легкого снятия и дальнейшего надевания изделия в ходе его использования без потери изделием его эксплуатационных качеств.

При этом следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что из патентного документа [1] известны такие признаки, характеризующие конструктивные особенности заявленного изделия, как «одноразовое гигиеническое изделие для захвата пищи, состоящее из двух смежных открытых с одной стороны внутренних полостей» (см. описание абзацы [0017], [0026], [0029], [0159]). При этом выполнено известное изделие «с полостями (карманами), герметизированными в санитарных целях, для расположения в них пальцев рук пользователя» (см. описание абзацы [0014], [0017], [0023]) «преимущественно трапециевидной формы» (описание [0057] с учетом фиг. 2a-2d), «размещенных на противоположных участках одной стороны поверхности листового материала, направленных открытыми частями навстречу друг другу» (описание [0032], [0159] фиг. 2a-2d), «различающихся по внутренним размерам, при этом меньшая полость выполнена с возможностью размещения в ней большого пальца руки, а большая полость выполнена с возможностью совместного размещения в ней остальных пальцев руки» (описание [0032], [0058], [0159]). Каждая из полостей «имеет верхнюю, нижнюю и боковые поверхности, при этом нижние стороны внутренних полостей образуют общую нижнюю часть

изделия, выполненную со сгибом преимущественно в ее центральной части» (описание [0026], [0027], [0159] фиг. 2a-2d).

Вместе с тем, следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что признаки, характеризующие бумагу «плотной биоразлагаемой», не являются существенными для реализации назначения «одноразовое изделие для защиты кистей рук» и результата, заключающегося в повышении удобства использования поскольку для защиты кистей рук достаточно наличие изделия из влаго- и жиронепроницаемой бумаги с возможностью размещения и полного покрытия ей пальцев кистей рук. При этом следует отметить, что использование влаго- и жиронепроницаемой бумаги СГН, которая обработана полимерным материалом, известно из патентного документа [1] (см. описание абзацы [0014], [0060], [0032], [0054]).

Однако, в соответствии с вышеизложенным, следует сделать вывод о том, что признак, характеризующий, что «боковые поверхности полостей выполнены «гофрированными»» является существенным т.к. влияет на достижение технического результата, заключающегося в повышении комфорта использования изделия за счет анатомических особенностей кистей человека.

С учетом данных обстоятельств, необходимо констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента вынесено преждевременно, поскольку не был учтен технический результат, заключающийся в повышении комфорта, который отражен в поставленной задаче.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.11.2021, заявителем с целью более четкого понимания задачи, на достижение которой направлена заявленная полезная модель, в соответствии с первоначальными материалами заявки (см. с.3 и с.5 первоначального описания), технический результат был уточнен следующим образом «технический результат заключается в повышении комфорта

использования изделия за счет анатомических особенностей кистей рук человека, т.е. возможность использования изделия потребителями с различными размерами кистей рук и возможность неоднократного, легкого снятия и дальнейшего надевания изделия в ходе его использования без потери его эксплуатационных качеств» (см. пункт 7 протокола заседания коллегии от 18.11.2021).

Вместе с тем, в корреспонденции, поступившей 12.11.2021, в соответствии с положениями пункта 39 Правил ППС, заявитель представил уточненную формулу полезной модели, в которой из характеристик полостей трапецевидной формы и из расположения сгиба нижней части изделия в ее центральной части удален признак «преимущественно», что исключает из конструкции полезной модели какие-либо альтернативы.

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

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 04.02.2022 был представлен отчет о проведении поиска и заключение экспертизы.

К отчету приложены следующие источники информации (копии):

- патентный документ US 3407927 A1, дата публикации 29.10.1968 (далее - [2]);

- патентный документ US 3446416 A1, дата публикации 27.05.1969 (далее - [3]);

- патентный документ US 2794589 A1, дата публикации 04.06.1957 (далее - [4]),

- патентный документ US 2014028039 A1, дата публикации 30.01.2014 (далее - [1]),

- патентный документ US 3331626 A1, дата публикации 18.07.1967 (далее - [5]),

- патентный документ GB 1450683 A, дата публикации 22.09.1976 (далее - [6]).

В результате дополнительного информационного поиска установлено соответствие предложенного одноразового изделия для защиты кистей рук 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]-[6].

Дополнительно следует отметить, что в корреспонденции, поступившей 22.03.2022 от заявителя, участвовавшего ранее в заседаниях коллегии посредством видеоконференцсвязи, было получено отредактированное, в части указания технического результата, описание полезной модели и реферат.

Таким образом, полезная модель, охарактеризованная в уточненной формуле, представленной заявителем 12.11.2021, 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 11.10.2021, отменить решение Роспатента от 04.06.2021 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной 12.11.2021.

(21) 2020123478

(51) МПК

A41D 19/00 (2006.01)

(57)

«1. Одноразовое изделие для защиты кистей рук, состоящее из двух смежных открытых с одной стороны внутренних полостей трапециевидной формы, размещенных на противоположных участках одной стороны поверхности листового материала, направленных открытыми частями навстречу друг другу, различающихся по внутренним размерам, при этом меньшая полость выполнена с возможностью размещения в ней большого пальца руки, а большая полость выполнена с возможностью совместного размещения в ней остальных пальцев руки, каждая из полостей имеет верхнюю, нижнюю и боковые поверхности, при этом нижние поверхности внутренних полостей образуют общую нижнюю часть изделия, выполненную со сгибом в ее центральной части, боковые поверхности полостей выполнены гофрированными, листовой материал представляет собой материал, выполненный из натурального сырья, а именно из плотной биоразлагаемой влаго- и жиронепроницаемой бумаги СГН.

2. Одноразовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что общая нижняя часть изделия выполнена в форме, приближенной к анатомической форме центральной части ладони при удержании продукта в руках, а именно с изменением ее ширины от большей полости к меньшей полости, выполнено фигурным с центральной частью, ширина которой преимущественно превышает ширину нижней стороны большей полости.

3. Одноразовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что длина общей нижней части изделия выполняется большей или равной длинам верхних сторон полостей, сложенных вместе.

4. Одноразовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что длина полостей выполняется составляющей преимущественно половину длины пальцев руки».

(56) US 3407927 A1, 29.10.1968

US 3446416 A1, 27.05.1969

US 2794589 A1, 04.06.1957

US 2014028039 A1, 30.01.2014

US 3331626 A1, 18.07.1967

GB 1450683 A, 22.09.1976

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание заявителя, представленное в корреспонденции от 22.03.2022.