

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 1 января 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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Семенова Д.Н., Семенова А.Н. (далее – заявитель), поступившее 05.07.2021, на решение от 07.04.2021 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2021104002/09, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Напольное покрытие”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Напольное покрытие, содержащее полимерную секцию, присоединенный к ней и находящийся в функционально-конструктивном единстве резервуар, а также очищающий материал, размещенный в резервуаре и пропитанный дезинфицирующим раствором.”

При вынесении решения Роспатента от 07.04.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное техническое решение не охраняется в качестве полезной модели, поскольку не является устройством.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что информация, представленная в материалах заявки, «позволяет судить о заявленном напольном покрытии как о наборе узлов, конструктивно не связанных между собой посредством сборочных операций.»

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного решения, отметив, что “из предложенных формулы, описания и чертежей прямо следует, что заявленное “Напольное покрытие” состоит из трех частей, соединенных между собой сборочными операциями и находящихся в функционально-конструктивном единстве: полимерная секция, резервуар, очищающий материал.”

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

С учетом даты подачи заявки (17.02.2021), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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. 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 соответствии с пунктом 69 Правил 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. Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

В соответствии с пунктом 35 Требований 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:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- 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 подпунктом (1) пункта 36 Требований для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- 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);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство

в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом, согласно положениям пункта 35 Требований к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Родовое понятие заявленной формулы – напольное покрытие.

Специалисту в данной области техники известно, что под термином «напольное покрытие» понимают группу строительных материалов, предназначенных для чистовой отделки пола (см., в частности ГОСТ 32304-2013, ГОСТ Р 58898-2020, ГОСТ Р 58899-2020). То есть, термин «напольное покрытие» не характеризует единое изделие, части которого находятся в функционально-конструктивном единстве, и которое в смысле положений пункта 35 Требований может быть отнесено к устройствам.

Таким образом, сделанный в решении Роспатента вывод о том, что заявленное техническое решение не может охраняться в качестве полезной

модели, поскольку не является устройством, правомерен.

Вместе с тем, анализ вышеприведенной формулы полезной модели показывает, что, несмотря на приведенное в ней родовое понятие, в формуле охарактеризована лишь секция напольного покрытия (все признаки формулы характеризуют именно секцию, т.е. один из элементов, входящих в напольное покрытие). Указанная секция напольного покрытия содержит полимерную часть, присоединенный к ней резервуар и размещенный в резервуаре очищающий материал, пропитанный дезинфицирующим раствором.

При этом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, о том, что элементы полимерной секции (резервуар и пропитанный раствором очищающий материал) не находятся в конструктивном единстве, т.е. представляют собой набор узлов, конструктивно не связанных между собой посредством сборочных операций.

Так, согласно описанию заявки, элемент напольного покрытия изготавливается следующим образом: “Из полимерной секции вырезается отверстие, в которое несъёмным способом, например, сварки или приклеивания встраивается резервуар из поливинилхлорида. В месте соединения полимерной секции и резервуара образуется кант высотой 4-5 мм. Ниже уровня полимерной секции встраиваемый резервуар выступает на 4-5 мм. Затем в резервуар помещается очищающий материал из целлюлозы... Дно встраиваемого резервуара может содержать шипы, изготовленные из поливинилхлорида, для предотвращения скольжения очищающего материала... Все элементы изготавливаются и собираются на одном заводе-изготовителе.”

При этом только в результате такого конструктивного объединения обеспечивается возможность достижения заявленного технического результата – упрощение дезинфекции (упрощается передвижение людей и транспортных средств через дезинфекционный барьер, не происходит травмирование пациентов, которых перевозят на медицинских тележках, после операции).

Таким образом, все элементы полимерной секции, приведенные в предложенной формуле полезной модели, находятся в конструктивном

единстве и функциональной взаимосвязи, т.е. представляют собой устройство.

На заседании коллегии 10.08.2021 от заявителя поступило ходатайство о корректировке формулы полезной модели (для уточнения признаков формулы). Ходатайство было удовлетворено.

Скорректированная формула (путем внесения признаков из описания и уточнения родового понятия) была представлена в корреспонденции, поступившей 06.09.2021.

С учетом данных обстоятельств материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной абзацами 3, 6 пункта 1 статьи 1390 Кодекса, включающей осуществление информационного поиска и оценку соответствия заявленного предложения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

По результатам проведения информационного поиска 22.10.2021 были представлены: отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, в которых сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной заявителем формуле, всем условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2021, отменить решение Роспатента от 07.04.2021, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции от 06.09.2021.

(21) 2021104002/09

(51)МПК

A47L 23/22 (2006.01)

(57) “Секция напольного покрытия, состоящая из полимерной части с вырезанным в ней отверстием и встроенным в него резервуаром, расположенным ниже уровня полимерной части, находящимся с ней в функционально-конструктивном единстве, в котором размещен очищающий материал, пропитанный дезинфицирующим раствором.”

Приоритет:

17.02.2021

(56) RU 28321 U1, 20.03.2003;

BY 11682 C1, 28.02.2009;

CN 110141174 A, 20.0.2019.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.