

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.02.2016 от К. Л. Горячева (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.08.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2014144490/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Модуль опорного каркаса лестницы», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, поступившей в Роспатент 05.03.2015, в следующей редакции:

«Модуль опорного каркаса лестницы, включающий группу установленных друг на друга горизонтальных деревянных ламелей, снабженных отверстиями и соединенных между собой посредством вертикальных металлических соединительных элементов, которые расположены в указанных отверстиях, отличающийся тем, что вертикальные металлические соединительные элементы выполнены с отличными друг от друга величинами диаметров».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что заявленная полезная модель, охарактеризованная формулой полезной модели, не является новой, в связи с

известностью совокупности её существенных признаков, раскрытой в независимом пункте, из патентного источника информации SU 1143895 A, опубликованного 07.03.1985 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1390 и пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что болтовое соединение из патентного источника информации [1] априори не может являться ближайшим аналогом заявленного модуля опорного каркаса лестницы, поскольку относится к средству другого назначения, при этом при разработке изобретения, известного из патентного источника информации [1], ставилась совершенно иная задача и учитывались совершенно иные условия и критерии, нежели при разработке настоящей полезной модели.

Кроме того, заявитель отмечает, что экспертиза не рассмотрела довод заявителя, разъясняющий влияние признака выполнения ламелей из дерева на указанный в описании технический результат и, тем самым, подтверждающий его существенность, который из патентного источника информации [1] не известен. Экспертиза оценивает влияние данного признака лишь на часть приведенного в описании технического результата (повышение надежности, прочности и безопасности лестницы), но не учитывает приведенную в описании другую часть технического результата (упрощение транспортировки и увеличение скорости сборки и разборки лестницы).

В возражении также обращается внимание на то, что утверждение экспертизы, касающееся несущественности области использования, т.е. родового понятия «Модуль опорного каркаса лестницы», не соответствует действительности, поскольку описание полезной модели содержит абзац, раскрывающий задачу настоящей полезной модели и содержащий прямую взаимосвязь заявленного модуля опорного каркаса лестницы и преимуществ, достигаемых в результате выполнения задачи настоящей полезной модели (см.

описание настоящей полезной модели, страница 3, раздел «Раскрытие полезной модели», первый абзац).

Помимо указанных доводов заявителя, в возражении отмечено, что патентный источник информации [1] не раскрывает лестницу, в связи с чем не может быть противопоставлен полезной модели.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки на полезную модель (06.11.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллете нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 Кодекса 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (п. 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ). Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на полезную модель, внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраниют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявителем указан технический результат, заключающийся в упрощении транспортировки и увеличении скорости сборки и разборки лестницы с одновременным повышением надежности, прочности и безопасности эксплуатации.

Повышение надежности, прочности и безопасности эксплуатации, а также увеличении скорости сборки и разборки лестницы связано непосредственно с конструктивным выполнением модуля опорного каркаса.

Признаки формулы полезной модели, характеризующие модуль, включающий группу установленных друг на друга горизонтальных ламелей, снабженных отверстиями и соединенных между собой посредством вертикальных металлических соединительных элементов, которые расположены в указанных отверстиях и выполнены с отличными друг от друга величинами диаметров, являются существенными признаками, поскольку обеспечивают достижение технического результата, заключающегося в повышении прочности модуля в частности и лестницы в целом за счет увеличения демпфирующей способности самого модуля.

В связи с чем признаки, характеризующие конкретную строительную конструкцию, в частности, лестницу, в которой используется данный модуль являются не существенными признаками, вследствие чего родовое понятие обобщено до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным, т.е. экспертизой рассмотрен модуль, охарактеризованный существенными признаками, любой строительной конструкции, в которой он может быть использован.

Указанное конструктивное выполнение заявленного модуля обеспечивает повышение надежности и безопасности эксплуатации строительной конструкции с данным модулем, а также увеличение скорости её сборки и разборки.

При этом указанные признаки, характеризующие конструктивное выполнение модуля, не находятся в причинно-следственной связи с упрощением транспортировки, в частности, лестницы с данным модулем, поскольку в описании отсутствуют сведения, раскрывающие какой-либо процесс транспортировки, на основании которых можно сделать вывод об его упрощении.

Также стоит отметить, что выполнение ламелей деревянными вместо металлических не повышает прочность модуля и, соответственно, надежность и безопасность его эксплуатации, а выбор конкретного материала (дерево) никаким образом не связан и, следовательно, не влияет на процесс транспортировки и сборки – разборки лестницы с указанным модулем, в связи с чем данные признаки являются несущественными.

Из патентного источника информации [1] известен модуль строительной конструкции, включающий группу установленных друг на друга горизонтальных ламелей, снабженных отверстиями и соединенных между собой посредством вертикальных металлических соединительных элементов, которые расположены в указанных отверстиях и выполнены с отличными друг от друга величинами диаметров (см. описание кол. 2, фиг. 1-3).

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенная полезная модель не является новой, поскольку из уровня техники известно устройство, раскрывающее все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели (пункты 1, 2 статьи 1351 Кодекса, подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Однако, согласно материалам заявки заявленная полезная модель может быть охарактеризована как лестница с неотъемлемо присущими ей конструктивными элементами, конструктивной особенностью которой при этом является наличие в опорном каркасе указанного выше модуля, необходимого для достижения технического результата при использовании данной лестницы, который заключается в повышении прочности лестницы.

В патентном источнике информации [1] лестница как таковая отсутствует.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегии предложила заявителю внести изменения в формулу полезной модели.

Заявитель представил 17.06.2016 скорректированную формулу полезной модели.

Данная формула не изменяет сущность заявленной полезной модели и принята коллегией к рассмотрению.

По результатам проведенного поиска 19.07.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым полезная модель по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели патентоспособной в объеме уточненной формулы от 17.06.2016, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016, отменить решение Роспатента от 20.08.2015 об отказе в выдаче патента и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной заявителем 17.06.2016.

(21) 2014144490/03

(51) МПК

E06C 1/06 (2006.01)

(57)

Лестница, включающая опорный каркас, содержащий группу пар модулей, каждый из которых состоит из группы установленных друг на друга горизонтальных ламелей, снабженных отверстиями и соединенных между собой посредством вертикальных металлических соединительных элементов, которые расположены в указанных отверстиях, отличающаяся тем, что вертикальные металлические соединительные элементы выполнены с отличными друг от друга величинами диаметров.

US 20070022697 A1, 01.02.2007;

RU 84037 U1, 27.06.2009;

RU 86627 U1, 10.09.2009;

RU 133860 U1, 27.10.2013;

RU 144122 U1, 10.08.2014;

US 2007144084 A1, 28.06.2007.