

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.09.2017 от Пэй-Лунь ВАН (TW) и Синьпин ЛО (CN) (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.02.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016118209/07, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Перезаряжаемая батарея», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Перезаряжаемая батарея, содержащая:

корпус батареи, при этом корпус батареи содержит углубление, схемную плату и электроэлемент, расположенные внутри корпуса батареи, при этом схемная плата электрически соединена с электроэлементом; и

соединительный штепсель, шарнирно соединенный с корпусом батареи и электрически соединенный со схемной платой, при этом соединительный штепсель является складным для вмещения в углубление.

2. Перезаряжаемая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что корпус батареи содержит гильзу и крышку, при этом схемная плата и электроэлемент размещены в

гильзе, крышка подогнана к гильзе и накрывает схемную плату и электроэлемент, а углубление открыто расположено на крышке.

3. Перезаряжаемая батарея по п. 2, отличающаяся тем, что крышка содержит внутреннюю стенку и днище, соответствующее углублению, при этом внутренняя стенка содержит первое отверстие шарнира, днище содержит ряд сквозных отверстий, соединительный штепсель содержит ряд проводящих клемм и второе отверстие шарнира, крышка содержит ось шарнира и ряд проводящих пластин, при этом ось шарнира шарнирно соединена с первым отверстием шарнира и вторым отверстием шарнира, каждая из проводящих пластин вставлена с фиксацией через каждое из сквозных отверстий и электрически соединена со схемной платой, один конец каждой из проводящих пластин расположен в соответствии с каждой из проводящих клемм и является выполненным с возможностью электрического соединения с каждой из проводящих клемм.

4. Перезаряжаемая батарея по п. 2, отличающаяся тем, что корпус аккумулятора дополнительно содержит электродный колпачок, при этом крышка содержит днище, соответствующее углублению, днище содержит проход, электродный колпачок вставлен с фиксацией через этот проход и электрически соединен со схемной платой, и соединительный штепсель содержит отверстие, через которое вставлен и из которого выступает электродный колпачок.

5. Перезаряжаемая батарея по п. 2, отличающаяся тем, что корпус батареи дополнительно содержит уплотнитель, при этом уплотнителем заполнено пространство между схемной платой и электроэлементом, и уплотнитель и гильза совместно герметизируют электроэлемент.

6. Перезаряжаемая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что корпус аккумулятора содержит гильзу, закрывающий элемент, электродную пластину и раму электроэлемента, при этом электроэлемент вставлен через раму электроэлемента и установлен посредством рамы электроэлемента в определенном положении, схемная плата, электроэлемент и рама электроэлемента размещены в гильзе, закрывающий элемент и рама электроэлемента смонтированы друг с другом так, чтобы они накрывали схемную плату и электроэлемент, закрывающий элемент

содержит открытое отверстие, электродная пластина и соединительный штепсель шарнирно присоединены между закрывающим элементом и рамой электроэлемента, и углубление сформировано между открытым отверстием и электроэлементом.

7. Перезаряжаемая батарея по п. 6, отличающаяся тем, что от одной из сторон по меньшей мере одного из закрывающего элемента и рамы электроэлемента проходит два первых изогнутых блока, от другой стороны проходят два вторых изогнутых блока, первая ось проходит от электродной пластины, вторая ось проходит от соединительного штепселя, при этом первая ось шарнирно соединена с первым изогнутым блоком, а вторая ось шарнирно соединена со вторым изогнутым блоком.

8. Перезаряжаемая батарея по п. 7, отличающаяся тем, что закрывающий элемент содержит контактный паз вблизи поверхности электроэлемента, от одного конца электродной пластины от первой оси в направлении электроэлемента проходит защелка, и эта защелка выполнена с возможностью вхождения в контакт с контактным пазом.

9. Перезаряжаемая батарея по п. 6, отличающаяся тем, что соединительный штепсель и схемная плата расположены между электродной пластиной и электроэлементом и расположены смежно и сопредельно друг с другом.

10. Перезаряжаемая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что корпус батареи содержит крышку батареи, закрывающий элемент и раму электроэлемента, при этом электроэлемент вставлен в раму электроэлемента и установлен посредством рамы электроэлемента в определенном положении, крышка батареи соответствующим образом накрывает верхнюю сторону рамы электроэлемента, схемная плата и электроэлемент расположены между крышкой батареи и рамой электроэлемента, закрывающий элемент и рама электроэлемента смонтированы друг с другом и накрывают схемную плату и электроэлемент, закрывающий элемент содержит открытое отверстие, и из этого открытого отверстия в направлении электроэлемента проходит удлинительная плата, соединительный штепсель шарнирно соединен с удлинительной платой, при этом углубление сформировано между открытым отверстием и электроэлементом.

11. Перезаряжаемая батарея по п. 10, отличающаяся тем, что соединительный штепсель содержит левую половину соединительного штепселя и правую половину соединительного штепселя, соединенные или отделенные одна от другой, ось шарнира проходит от левой половины соединительного штепселя, правая половина соединительного штепселя содержит круглую гильзу, удлинительная плата содержит отверстие шарнира, и ось шарнира шарнирно соединена с круглой гильзой и отверстием шарнира.

12. Перезаряжаемая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный штепсель представляет собой штепсель USB или штепсель HDMI».

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 все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте предложенной заявителем формуле, присущи решению по патенту GB 2351179, опубликованному 20.12.2000 (далее – [1]). Данному известному решению также присущи и все остальные несущественные признаки, приведенные в упомянутом пункте формулы.

При этом в решении Роспатента отмечено, что в качестве технического результата можно признать обеспечение возможности заряжать батарею от внешнего источника питания без использования отдельного зарядного устройства. Указанный в описании заявки другой результат: повышение удобства пользования «не может быть признан имеющим технический характер, так как он не является явлением... .., а имеет субъективный характер». Для достижения упомянутого выше технического результата является достаточной следующая совокупность существенных признаков: «Перезаряжаемая батарея, содержащая соединительный штепсель».

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что «экспертизой не выявлено возможности корректировки формулы полезной модели для изменения вывода экспертизы о несоответствии полезной модели условию новизны без изменения заявки по существу (см. п.71 Правил)».

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 отмечено, что патент [1] процитирован в решении Роспатента впервые и заявитель не имел возможности представить скорректированную формулу полезной модели.

С возражением представлена скорректированная формула полезной модели.

В отношении данной формулы в возражении указано, что в нее включен ряд существенных признаков, отличающих заявленное решение от решения по патенту [1].

При этом заявитель отмечает, что выполнение соединительного штепселя в предложенной батарее в виде плоской пластины позволяет повысить его прочность, по сравнению с соединительным штепселем, используемым в известном решении (в виде двух продольных штепсельных клемм). Расположение проводящих клемм непосредственно под соединительным штепселем, «делает конструкцию заявленной полезной модели проще, чем конструкция технического решения по патенту [1]». «Кроме того, в заявленной перезаряжаемой батарее электродный колпачок установлен на крышке и вставлен через отверстие соединительного штепселя, когда соединительный штепсель складывают для вложения в углублении крышки», т.е. предложенное решение существенно отличается от решения по патенту [1].

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

С учетом даты подачи заявки (11.05.2016), правовая база для оценки патентоспособности предложенной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента

на полезную модель, формы патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 Зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, регистрационный номер №40244 (далее – Требования).

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 80 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат указание на технический результат, который обеспечивается полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 35 Требований к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими и биологическими параметрами.

Согласно подпункту 4 пункта 41 Требований зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен.

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 устраняют 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.

Существо полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

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

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что в соответствии с описанием заявки техническим результатом, достигаемым предложенной полезной моделью, является обеспечение возможности заряжать батарею от внешнего источника питания без использования отдельного зарядного устройства (см. абз.6 на с. 1 описания). При этом указанный в описании заявки другой результат: повышение удобства пользования батареей, нельзя признать техническим, поскольку он не является явлением, свойством или техническим эффектом, которые объективно проявляются при изготовлении или использовании полезной модели (см. пункт 35 Требований). Действительно, удобство пользование батарей носит субъективный характер.

Указанный выше технический результат, как справедливо отмечено в решении Роспатента, достигается следующими существенными признаками, приведенными в независимом пункте предложенной формулы: перезаряжаемая батарея содержит соединительный штепсель.

При этом из патента [1] известна перезаряжаемая батарея, содержащая соединительный штепсель (см. с. 4 описания (plug 50, 51) и фиг. 1), то есть известна батарея, которой присущи все существенные признаки заявленного решения.

Кроме того, упомянутая известная батарея включает корпус, в котором выполнено углубление и расположены электрически соединенные схемная плата и электроэлемент. Соединительный штепсель шарнирно соединен с ее корпусом и электрически соединен со схемной платой. При этом соединительный штепсель является складным для вмещения в углубление (см. с.3-7 описания, фиг.1-5).

Следовательно, решению по патенту [1] присущи все признаки (существенные и несущественные), содержащиеся в независимом пункте предложенной заявителем формулы.

Необходимо отметить, что заявитель не оспаривает известность из патента [1] признаков, содержащихся в указанном пункте формулы.

Таким образом, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что заявленная полезная модель по независимому пункту формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 69 Правил).

Что касается приведенной в возражении скорректированной формулы полезной модели, то необходимо отметить следующее.

Данная формула скорректирована путем включения в независимый пункт формулы ряда признаков (выделены подчеркиванием):

«Перезаряжаемая батарея, содержащая: корпус батареи, при этом корпус батареи содержит гильзу, крышку, установленную на гильзе, углубление, выполненное в крышке, схемную плату и электроэлемент, расположенные внутри корпуса батареи, при этом схемная плата электрически соединена с электроэлементом и соединительный штепсель, представляющий собой плоскую пластину, имеющий отверстие, шарнирно соединенный с корпусом батареи и электрически соединенный со схемной платой, при этом соединительный штепсель является складным для вмещения в углубление, причем ряд проводящих клемм прикреплен под соединительным штепселем, электродный колпачок установлен на



крышке, при этом электродный колпачок вставлен через отверстие, когда соединительный штепсель складывают для вмещения в углубление».

Однако, ни в описании заявки, ни в возражении не раскрывается причинно-следственная связь включенных в независимый пункт признаком с техническим результатом, который был указан в упомянутом описании (обеспечение возможности заряжать батарею от внешнего источника питания без использования отдельного зарядного устройства).

Вместе с тем, в возражении заявитель отмечает, что выполнение соединительного штепселя в предложенной батарее в виде плоской пластины позволяет повысить его прочность, по сравнению с соединительным штепселем, используемым в решении, известном из патента [1], а расположение проводящих клемм непосредственно под соединительным штепселем, делает конструкцию заявленной полезной модели проще, чем конструкция указанного известного технического решения.

Однако ни один из указанных выше новых результатов (повышение прочности и упрощение конструкции) не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки (обеспечение возможности заряжать батарею от внешнего источника питания без использования отдельного зарядного устройства). В этой связи, представленные заявителем с возражением уточнения (указание на новые технические результаты) изменяют заявку по существу (см. пункт 80 Правил).

Таким образом, внесенные заявителем в формулу изменения, а также предложения по корректировке технического результата, не устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленной полезной модели, условию патентоспособности «новизна».

Дополнительно следует отметить, что представленная заявителем скорректированная формула полезной модели не соответствует подпункту 4 пункта 41 Требований, поскольку признаки зависимых пунктов 6 и 10 формулы заменяют признаки независимого пункта формулы, которому они непосредственно подчинены.

Так, в, частности, вместо установленного на крышке электродного колпачка (независимый пункт формулы), в решении по зависимому пункту 6 формулы предусмотрена шарнирно присоединенная электродная пластина, а в решении по зависимому пункту 10 углубление выполнено не в крышке, как в решении по независимому пункту формулы, а сформировано между открытым отверстием и электроэлементом.

Таким образом, измененная заявителем формула полезной модели не соответствует требованиям, предусмотренным нормативным документам, действовавшими на дату подачи заявки, что является не правомерным (см. пункт 4.9 Правил ППС).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2017, решение Роспатента от 22.02.2017 об отказе в выдаче патента оставить в силе.**