

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 04.04.2017 от АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» и ООО «Строй Транс Снаб» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.11.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016103482/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Стойка опоры линии электропередачи», совокупность признаков которой изложена в уточненной заявителем формуле, представленной 07.11.2016, в следующей редакции:

«1. Стойка опоры линии электропередачи, содержащая корпус из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности многогранной пирамиды, две противоположные грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости боковых стенок, сегменты корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между

упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков с использованием набора прямых стальных элементов, приваренных каждый противоположными сторонами к противолежащим боковым стенкам, образующим решетку, стойка выполнена в форме восьмигранной пирамиды, восьмигранная пирамида выполнена неравносторонней и неравноугольной, угол между фронтальной и диагональной гранью больше угла между диагональной и боковой гранью, отличающаяся тем, что ширина фронтальной грани восьмигранной пирамиды больше ширины диагональной и боковой граней.

2. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что решетка, соединяющая части из металлического профиля, выполнена с параллельно расположенными прямыми стальными элементами, выполненными из листового или фасонного проката.

3. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что решетка, соединяющая части из металлического профиля, выполнена с расположенными под углом друг к другу прямыми стальными элементами, выполненными из листового или фасонного проката».

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 RU 144974, опубликованному 10.09.2014 (далее – [1]).

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 заявленной формулы также известны из патента [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 признак, содержащийся в независимом пункте предложенной формулы «ширина фронтальной грани восьмиугольной пирамиды больше ширины диагональной и боковой граней» не присущ решению на патенту [1]. При этом отмечено, что в заявленном решении фронтальная грань - это плоская поверхность в центральной части каждого из сегментов, а «в заключении по результатам экспертизы указано, что, по мнению экспертизы, фронтальная грань образована соединительными стальными элементами (7) и боковыми стенками каждого из двух сегментов».

С возражением представлена скорректированная формула полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (03.02.2016), 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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на полезную модель по существу.

Согласно подпункту 2 пункта 80 Правил 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 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 внесены изменения в формулу полезной модели, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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.

Представленная заявителем 07.11.2016 уточненная формула изменяет заявку по существу, поскольку в нее включены признаки, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки (см. п.80 Правил).

Так, заявитель включил в уточненную формулу признак «боковые стенки», который не содержался в первоначальных документах заявки.

Вместе с тем, следует отметить, что из патента [1] не известен признак, содержащийся как в первоначальной, так и в уточненной заявителем формуле: «ширина фронтальной грани восьмигранной пирамиды больше ширины диагональной и боковой граней». Данный признак является существенным, поскольку находится в причинно-следственной связи с приведенным в описании заявки техническим результатом (см. абз. 7, 10 на с.1 и абз. 1 на с. 2 первоначального описания).

На заседании коллегии 18.05.2017 заявителю было предложено представить скорректированную формулу, не изменяющую заявку по существу.

Заявитель 25.05.2017 представил скорректированную формулу.

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

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска 20.06.2017 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 25.05.2017, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2017, отменить решение Роспатента от 29.11.2016 об отказе в выдаче патента и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной заявителем 25.05.2017.

(21) 2016103482/03

(51)МПК

E04H 12/10 (2006.01)

(57)

1. Стойка опоры линии электропередачи, содержащая корпус из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности многогранной пирамиды, две противоположные грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости боковых граней сегментов, сегменты корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков с использованием набора прямых стальных элементов, приваренных каждый противоположными сторонами к противоположащим боковым граням сегментов, образующим решетку, к боковым граням сегментов примыкают диагональные грани, фронтальные грани расположены в серединах сегментов, стойка выполнена в форме восьмигранной пирамиды, восьмигранная пирамида выполнена неравносторонней и неравноугольной, угол между фронтальной и диагональной гранью больше угла между диагональной и боковой гранью, отличающаяся тем, что ширина фронтальной грани восьмигранной пирамиды больше ширины диагональной и боковой граней.

2. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что решетка, соединяющая части из металлического профиля, выполнена с параллельно расположенными прямыми стальными элементами, выполненными из листового или фасонного проката.

3. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что решетка, соединяющая части из металлического профиля, выполнена с прямыми стальными элементами, расположенными под углом друг к другу

RU 144974 U1, 10.09.2014;

RU 83272 U1, 27.05.2009;

RU 95716 U1, 10.07.2010;

EP 407998 A2, 16.01.1991.