

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» (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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСЭНЕРГО" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.01.2021 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 188932, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 188932 на полезную модель «Винтовая обмотка» выдан по заявке № 2019110094/08 с приоритетом от 05.04.2019 на имя Молякова Сергея Александровича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Винтовая обмотка, состоящая из витков, каждый из которых содержит n параллельных проводов размером $a \times b$, где a - толщина провода от 1 до 5,6 мм включительно, b - ширина провода от 3 до 16 мм включительно, $n \geq 2$ - целое число, образующих m рядов, где $m \geq 3$ - целое

число, при этом ряды расположены перпендикулярно оси обмотки, а между рядами выполнена транспозиция параллельных проводов, при этом в месте выполнения сосредоточенной транспозиции винтовой обмотки параллельные провода разрезаны, их концы расположены за наружным диаметром обмотки и соединены между собой таким образом, что первый из пронумерованных по возрастающей от внутреннего диаметра обмотки к наружному диаметру обмотки параллельных проводов хода обмотки до разреза соединен с концом n-го параллельного провода хода обмотки после разреза, конец второго параллельного провода хода обмотки до разреза соединен с концом (n-1)-го параллельного провода хода обмотки после разреза, и далее концы всех параллельных проводов каждого хода обмотки до разреза соединены с концами всех параллельных проводов каждого хода обмотки после разреза таким же образом».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее признаков из уровня техники.

В подтверждение данного довода к возражению приложены патенты:

- RU 80624 U1, опубл.10.02.2009, с приоритетом от 25.08.2008 (далее – [1]);

- RU 2387037 C1, опубл. 20.04.2010, с приоритетом от 25.08.2008 (далее – [2]).

В возражении отмечается, что из патента [1] известно техническое решение, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (05.04.2019), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (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.

В соответствии с пунктом 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 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 38 Требований ПМ если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ 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.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки

соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом в патентном документе [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно винтовая обмотка.

Винтовая обмотка по патентному документу [1] содержит n параллельных проводов, где $n \geq 3$ - целое число, образующих m рядов, где $m \geq 3$ - целое число, при этом ряды расположены перпендикулярно оси обмотки, а между рядами выполнена транспозиция параллельных проводов, при этом в месте выполнения сосредоточенной транспозиции винтовой обмотки параллельные провода разрезаны, их концы расположены за наружным диаметром обмотки и соединены между собой таким образом, что первый из пронумерованных по возрастающей от внутреннего диаметра обмотки к наружному диаметру обмотки параллельных проводов хода обмотки до разреза соединен с концом n -го параллельного провода хода обмотки после разреза, конец второго параллельного провода хода обмотки до разреза соединен с концом $(n-1)$ -го параллельного провода хода обмотки после разреза, и далее концы всех параллельных проводов каждого хода обмотки до разреза соединены с концами всех параллельных проводов каждого хода обмотки после разреза таким же образом (см. описание строки 29-46, фиг. 2, 5-6).

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что провода выполнены размером $a \times b$, где a - толщина провода от 1 до 5,6 мм включительно, b - ширина провода от 3 до 16 мм включительно, а $n \geq 2$.

Однако, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение,

что данные отличительные признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

Так согласно описанию к оспариваемому патенту, техническим результатом является «... повышение надежности работы винтовой обмотки за счет исключения возможности перегрева проводов заданной толщины и ширины и выполнения транспозиции параллельных проводов таким образом, что в месте выполнения сосредоточенной транспозиции винтовой обмотки параллельные провода разрезаны, а их концы расположены за наружным диаметром обмотки и соединены между собой....».

Здесь необходимо отметить, что согласно описанию к оспариваемому патенту, формирование каналов охлаждения, способствующего повешению надежности устройства достигается за счет использования транспозиции таким способом, при котором концы параллельных проводов, расположенные за наружным диаметром обмотки, соединяют между собой таким образом, что первый из пронумерованных по возрастающей от внутреннего диаметра обмотки к наружному диаметру обмотки параллельных проводов хода до разреза соединен с концом n-го параллельного провода хода обмотки после разреза, конец второго параллельного провода хода обмотки до разреза соединен с концом (n-1)-го параллельного провода хода обмотки после разреза и далее концы всех параллельных проводов каждого хода обмотки до разреза соединены с концами всех параллельных проводов каждого хода обмотки после разреза (см. описание стр.3 абз [0011]). При этом перечисленные признаки характерны и для технического решения по патенту [1].

Также необходимо отметить, что сведения, содержащиеся в описании оспариваемого патента в отношении существенности признаков, характеризующих выбор размеров проводов ($a \times b$, где a - толщина провода

от 1 до 5,6 мм включительно, b - ширина провода от 3 до 16 мм включительно) указаны декларативно, при этом в виду отсутствия сведений о величине номинального тока, проводимости (удельного сопротивления) материала проводов, его длины нельзя согласиться с наличием причинно-следственной связи признаков, характеризующих выбор размеров проводов с результатом, направленным на исключение перегрева провода. Кроме того, в описании оспариваемого патента не приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность получения технического результата во всем диапазоне этих интервалов (см. подпункт 3 пункта 38 Требований ПМ).

Из сказанного следует, что вышеуказанные отличительные от решения по патенту [1] признаки формулы оспариваемого патента не являются существенными к указанному в описании оспариваемого патента техническому результату.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для технического решения, описанного в патентном документе [1], характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Ввиду сделанного выше вывода анализ источника информации [2] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №188932 признать недействительным полностью.