

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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «НПП «АВИС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.10.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №204894, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №204894 на полезную модель «Птицезащитное устройство» выдан по заявке №2021105602 с приоритетом от 04.03.2021 на имя Полина Дмитрия Николаевича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Птицезащитное устройство, содержащее антиприсадный элемент в виде веера, состоящего из группы радиально направленных стержней, снабженных травмобезопасными наконечниками и закрепленных нижней частью на дугообразном элементе, снабженном крепежными элементами, отличающееся тем, что стержни антиприсадного элемента выполнены витыми, в нижней части дугообразного элемента выполнены ортогонально

отогнутые полочки, несущие крепежные элементы, и вырез, расположенный между участками с полочками.

2. Птицезащитное устройство по п.1, отличающееся тем, что стержни закреплены на дугообразном элементе посредством прижимных пластин.

3. Птицезащитное устройство по п.1, отличающееся тем, что стержни закреплены на дугообразном элементе путем запрессовки в вытянутые петли дугообразного элемента.

4. Птицезащитное устройство по п.2, отличающееся тем, что прижимные пластины выполнены с центральной прорезью, снабженной отогнутыми в разные стороны лепестками.

5. Птицезащитное устройство по п.2, отличающееся тем, что прижимные пластины соединены с дугообразным элементом посредством резьбового соединения.

6. Птицезащитное устройство по п.2, отличающееся тем, что прижимные пластины соединены с дугообразным элементом посредством заклепки.

7. Птицезащитное устройство по п.1, отличающееся тем, что отогнутые полочки дугообразного элемента выполнены с отверстиями.

8. Птицезащитное устройство по п.1, отличающееся тем, что крепежные элементы выполнены в виде струбцин.

9. Птицезащитное устройство по п.1, отличающееся тем, что крепежные элементы выполнены в виде упругой стяжки.

10. Птицезащитное устройство по п.1, отличающееся тем, что в верхней части дугообразного элемента выполнены вертикальные прорези.

11. Птицезащитное устройство по п.10, отличающееся тем, что участки дугообразного элемента, расположенные между вертикальными прорезями, отогнуты на угол от 0 до 90° относительно друг друга».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе US 5181338 А, опубл. 26.01.1993 (далее - [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, согласно источнику информации Н.Е.Проскураков, И.В.Лопы Control влияния резьбы на изгиб винтов, Динамика механизмов и машин, № 1, 2016, том 1, ОмГТУ, с. 362-367 (далее – [2]), витой стержень меньше сопротивляется изгибу, следовательно, признаки, характеризующие выполнение стержней именно витыми не являются существенными признаками.

В возражении также сделан вывод о том, что признаки зависимых пунктов формулы не являются существенными признаками.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, 11.02.2022 были представлены дополнительные доводы, касающиеся несоответствия описания полезной модели требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение данных доводов лицо, подавшее возражение, указывает, что недостаточная жесткость конструкции из-за большого количества элементов, особенно в верхней части устройства, выбранного в качестве прототипа RU 191229 U1, опубл. 14.11.2018 (далее – [3]) на решение которой направлено техническое решение по оспариваемому патенту, отсутствует. Жесткость стержня, по его мнению, определяется моментом инерции поперечного сечения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через геометрическую ось, а момент инерции стержня, в свою очередь, зависит от площади и формы его поперечного сечения. При этом в описании ближайшего аналога отсутствуют сведения о конкретной величине площади и форме поперечного сечения стержня, что не позволяет сравнить между собой жесткости стержней.

Кроме того, в дополнениях указано, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [3].

С дополнительными материалами также было представлено Руководство по монтажу и эксплуатации Птицезащитных устройств антиприсадно-барьерного типа ПЗУ-fb производства ООО «НПП «Авис», г.Тольятти, 2018 (далее – [4]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 25.03.2022 представил отзыв.

Патентообладатель отмечает, что специалисту в данной области техники известно из общих знаний, что для обеспечения защищаемой зоны на необходимую длину, требуется меньшее количество стержневых элементов, чем стержневых элементов, установленных параллельно, при этом жесткость обеспечивается определенной высотой установки, размерами и формой выполнения стержневых элементов.

В отношении источника информации [2] патентообладатель отмечает, что в нем рассмотрены вопросы, связанные с жесткостью винтов, а не витых стержней. По мнению патентообладателя статья не имеет отношения к витым стержням, описанным в полезной модели, поскольку витые стержни не являются винтами как таковыми.

В возражении также отмечено, что для специалиста в данной области техники в описании достаточно раскрыта причинно-следственная связь признаков, характеризующих более надежное закрепление витого стержня, с указанным техническим результатом.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что в патентном документе [1] отсутствуют все существенные признаки.

Вместе с тем от патентообладателя 01.04.2022 поступили дополнения, доводы которого сводятся к следующему.

Патентообладатель указывает, что в патентном документе [3] указывается на то, что дуговые стержневые элементы имеют среднюю часть с отверстием сложной формы под установку в него стержня и отходящие от нее

цилиндрические элементы, один из которых имеет трубчатую форму, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру второго цилиндрического элемента с необходимым зазором, при этом тонкий цилиндрический элемент входит во внутреннее отверстие трубчатого элемента. На основании описания и был сделан вывод о недостаточной жесткости конструкции.

Кроме того, патентообладатель также отмечает, что в патентном документе [3] отсутствуют все существенные признаки.

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.03.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее - Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего 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 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

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.

В соответствии с пунктом 35 Требований 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 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 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. Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. 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 или биологическими параметрами. При этом, если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты.

В соответствии с пунктом 38 Требований в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические

материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, с учетом материалов этой заявки, показал следующее.

Вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, указанному требованию основан на том, что не все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту находятся в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом.

Однако, согласно пункту 35 Требований 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. Таким образом, наличие в формуле полезной модели признаков, не являющихся существенными, не доказывает того, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

При этом в соответствии с описанием к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, технический результат заключается «в повышении жесткости конструкции при обеспечении ее работоспособности». Данный технический результат сформулирован не сам по себе, а в сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе [3], указанным в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение недостатков наиболее близкого аналога.

Вместе с тем в описании оспариваемого патента отмечено, что технический результат достигается за счет выполнения стержней витыми, обеспечивается надежное удержание стержней в центральной прорези прижимных пластин лепестками. Выполнение стержней антиприсадного элемента витыми позволяет не только повысить жесткость стержней, но и обеспечить более надежное их закрепление на дугообразном элементе. При этом, вопреки доводам лица, подавшего возражение, и ссылки на источник информации [2], витой стержень и винт не являются терминами, характеризующими один и тот же элемент. Витой – изготовленный витьем, скрученный, а винт – стержень со спиральной нарезкой (см. определения в сети Интернет на странице <https://dic.academic.ru/> представленные патентообладателем). Данное выполнение и крепление стержней, как отмечено в описании, не позволит птицам садиться на электрооборудование и повышает жесткость конструкции. Таким образом, птицезащитное устройство по оспариваемому патенту создает большую, по сравнению с устройством по патентному документу [3], жесткость, и, следовательно, обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в повышении жесткости конструкции при обеспечении ее работоспособности.

Кроме того, описание полезной модели по оспариваемому патенту (см. с.4 абз.2 снизу – с.5 абз.1) содержит раздел «осуществление полезной модели» и пример реализации, в которых подробно описаны конструкция и реализация назначения полезной модели.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведенной формулы.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Таким образом, в полезной модели по оспариваемому патенту заявленный технический результат достигается.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Что касается сведений о техническом решении, представленном в руководстве [4], то в возражении не представлено документального подтверждения того, что они были общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (04.03.2021). Таким образом, он не может быть включен в уровень техники для целей проверки данной полезной модели условиям патентоспособности «новизна».

В качестве ближайшего аналога птицезащитного устройства по оспариваемому патенту по совокупности существенных признаков может быть

выбрано птицевозащитное устройство, известное из патентного документа [1], относящееся к средству того же назначения. При этом патентный документ [1], будучи опубликованным 26.01.1993, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, может быть включен в уровень техники для целей проверки данной полезной модели условиям патентоспособности «новизна».

Птицевозащитное устройство, известное из патентного документа [1], содержит антиприсадный элемент в виде веера, элементы которого снабжены травмобезопасными наконечниками и закреплены нижней частью на дугообразном элементе, снабженном крепежными элементами. В нижней части дугообразного элемента выполнены ортогонально отогнутые полочки и несущие крепежные элементы.

Устройство, раскрытое в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патентного документа [1], тем, что:

- веер состоит из группы радиально направленных стержней, выполненных витыми;

- в нижней части дугообразного элемента выполнен вырез, расположенный между участками с полочками.

С доводами лица, подавшего возражение, о том, что упомянутые выше отличительные признаки не являются существенными, нельзя согласиться ввиду следующего.

По меньшей мере признаки, характеризующие выполнение веера из витых стержней, являются существенными для достижения технического результата. Подробный анализ и вывод об их существенности был сделан в настоящем заключении выше.

Таким образом, упомянутые выше отличительные признаки, по меньшей мере, характеризующие выполнение веера из витых стержней, являются существенными и, как было указано, они не присущи техническому решению по патентному документу [1].

На основании сделанного выше вывода анализ существенности других отличительных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту

нецелесообразен.

Устройство по патентному документу [3] также не содержит, по меньшей мере, признаков, характеризующих выполнение веера из витых стержней.

Таким образом, с возражением не представлены источники информации, в которых содержалась бы вся совокупность существенных признаков.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №204894 оставить в силе.