

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Брейн Девелопмент” (далее – заявитель), поступившее 07.06.2023, на решение от 18.04.2023 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2023102024/28, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Монтажный стол”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Монтажный стол, включающий основание со сквозными отверстиями и контактные элементы, установленные в отверстиях, отличающийся тем, что основание выполнено прозрачным.

2. Стол по п.1, отличающийся тем, что контактные элементы выполнены в виде пружин.

3. Стол по п.1, отличающийся тем, что на основании расположена беспаячная макетная плата.

4. Стол по п.1, отличающийся тем, что на обратной стороне основания установлена графическая схема номиналов базовых деталей.”

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 18.04.2023 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

Как указано в решении Роспатента, из патентного документа KR20140106839 А, опубл. 04.09.2014 (далее – [1]), известны все существенные признаки формулы заявленной полезной модели.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что признаки зависимых пунктов 2, 3, 4 не являются существенными.

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного решения, отметив, что решение, раскрытое в патентном документе [1], не содержит признак “контактные элементы”.

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

С учетом даты подачи заявки (31.01.2023), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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 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;

- 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.

В соответствии с пунктом 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен монтажный стол (название, фиг. 1, 4, абзацы [0001], [0007], [0024] описания), включающий основание со сквозными отверстиями (фиг. 4, абзацы [0010], [0040] описания) и контактные элементы, установленные в отверстиях (фиг. 4, абзацы [0010], [0040] описания), при этом основание выполнено прозрачным (абзацы [0008], [0024], [0043], [0044] описания).

То есть, из патентного документа [1] известны все признаки формулы заявленной полезной модели.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленная полезная модель в том виде, как она охарактеризована в приведенной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение Роспатента было вынесено правомерно.

На заседании коллегии 14.07.2023 от заявителя поступило ходатайство о корректировке формулы полезной модели. Ходатайство было удовлетворено.

Скорректированная формула представлена в корреспонденции, поступившей 26.07.2023 (на основании описания уточнено родовое понятие и один из признаков формулы). В корреспонденции, поступившей 08.08.2023, также скорректирован технический результат (технический результат представлен в виде: “расширение функциональных возможностей проектирования электронных

схем”). Скорректированная формула и технический результат приняты к рассмотрению.

С учетом данных обстоятельств материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной абзацами 3, 6 пункта 1 статьи 1390 Кодекса, включающей осуществление информационного поиска и оценку соответствия заявленного предложения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

По результатам проведения информационного поиска 21.09.2023 были представлены: заключение, в котором сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной заявителем формуле, всем условиям патентоспособности; отчет о дополнительном информационном поиске.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2023, отменить решение Роспатента от 18.04.2023, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции от 26.07.2023.

(21) 2023102024/28

(51)МПК

G09B 23/06 (2006.01)

(57) “1. Монтажный стол для проектирования электронных схем, включающий основание со сквозными отверстиями и электрические контактные элементы, установленные в отверстиях, отличающийся тем, что основание выполнено прозрачным.

2. Стол по п. 1, отличающийся тем, что контактные элементы выполнены в виде пружин.

3. Стол по п.1, отличающийся тем, что на обратной стороне основания установлена графическая схема номиналов базовых деталей.”

Приоритет:

31.01.2023

(56) Набор для экспериментов BRESSER Junior “Датчик звука”

(<http://web.archive.org/web/20220528071459/https://www.bresser.de/en/Junior/BRESER-JUNIOR-Electronic-Sound-Sensor.html>), 28.05.2022;

KR 20140106839 A, 04.09.2014;

US 2019091596 A1, 28.03.2019;

EP 3482807 A1, 15.05.2019;

US 10636317 B2, 28.04.2020;

US 20110008974 A1, 13.01.2011;

KR 1020090007666 A, 20.01.2009;

US 20160109479 A1, 21.04.2016.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание (с уточненным техническим результатом).