

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 (далее - Роспатент) 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, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Инэврика» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.06.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 209063, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 209063 на полезную модель «Экран для защиты подвесного электрического изолятора» выдан по заявке № 2021133342/09 с приоритетом от 16.11.2021 на имя Полина Д.Н. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Экран для защиты подвесного электрического изолятора, выполненный с возможностью закрепления на элементе изолирующей подвески, содержащий птицезащитный элемент, состоящий из двух половин, выполненных из диэлектрического материала, и узла крепления

между собой и к серьге подвеса, отличающийся тем, что каждая половина птицевозащитного элемента выполнена в форме полукруга с волнообразной поверхностью, в которой выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от центра полукруга к периферии.

2. Экран для защиты подвесного электрического изолятора по п. 1, отличающийся тем, что радиальные рельефы, как выпуклые, так и вогнутые, птицевозащитного элемента имеют в поперечном сечении форму дуги окружности.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к устройству, а также несоответствием этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2721224, опубликован 18.05.2020 (далее – [1]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20210410215201/http://avis-pro.ru/пзу-b/>, датированная 10.04.2021 (далее – [2]);
- патент RU 204663, опубликован 03.06.2021 (далее – [3]).

В возражении отмечено:

- решение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, содержит несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата;

- каждому из устройств, известных из источников информации [1]-[3], присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также от лица, подавшего возражение, 18.07.2022, 27.07.2022 и 29.07.2022 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлены следующие материалы:

- патент CN 204763014, опубликован 18.11.2015 (далее – [4]);
- патент CN 204292066, опубликован 29.04.2015 (далее – [5]);
- ГОСТ Р 56728—2015, дата введения 01.05.2016 (далее – [6]).

Кроме того, в дополнениях указаны интернет-ссылка «https://official.academic.ru/17608/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5» (далее – [7]) и положения «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата», утверждено приказом Роспатента от 26.12.2018 № 233 (далее – [8]).

При этом доводы дополнений по существу повторяют доводы возражения, касающихся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к устройству, а также указывают на то, что каждому из решений, известных из патентов [4], [5], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В свою очередь, от патентообладателя 11.07.2022 и 28.07.2022 поступили отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено следующее:

- исходя из описания и формулы полезной модели по оспариваемому патенту явным образом прослеживается только один технический результат

на достижение которого направлено решение по этому патенту и, следовательно, данное решение является устройством;

- каждому из объектов, известных из источников информации [1]-[5], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по данному патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (16.11.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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.

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 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем

либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании 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, в частности:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- 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.

Согласно пункту 40.1).а) Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются следующие правила, в частности, однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать, в частности, одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью.

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, в частности, является для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата

отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, показал следующее.

Исходя из формулы, описания (см. стр. 3 абзац 5 снизу – стр. 4 абзац 4) и чертежам (см. фиг. 1-4) к оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что решение по этому патенту состоит таких элементов, как птицезащитный элемент, разделенный на две половины, выполненные из

диэлектрического материала, узел крепления для указанных половин между собой и к серьге подвеса.

При этом данные конструктивные части соединены между собой одновременно конструктивной (узел крепления) и функциональной связями так, что эти связи приводят к образованию единого устройства, а именно экрана для защиты подвесного электрического изолятора (см. пункт 35 Требований ПМ).

Кроме того, согласно описанию (см. стр. 3 абзац 8 снизу) к оспариваемому патенту техническим результатом решения по оспариваемому патенту является выполнение экраном своего назначения при повышении его жесткости и предотвращении повреждения экрана при аномальных погодных условиях.

Исходя из этих сведений можно сделать однозначный вывод о том, что данное решение направлено на достижение единственного технического результата, заключающегося в повышении его жесткости и предотвращении повреждения при аномальных погодных условиях, позволяющей сохранить целостность конструкции этого решения и благодаря этому выполнять его назначение, заключающееся в защите подвесного электрического оборудования, в частности, изолятора (см. пункт 40.1).а) Требований ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту относится к одному техническому решению, а именно к устройству, в смысле положений пункта 1 статьи 1351 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

При этом содержащиеся в источниках информации [1]-[7] сведения не опровергают сделанных выше выводов.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении источников информации [1]-[6] необходимо сказать следующее.

Архив интернета «<https://archive.org/>» является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

Таким образом, интернет-ссылка [2] может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Что касается патента [3], то автором устройства, охарактеризованного в патенте [3], является автор (патентообладатель) решения по оспариваемому патенту.

При этом с даты публикации патента [3] до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не прошел срок, установленный пунктом 3 статьи 1351 Кодекса.

В силу данных обстоятельств, а также с учетом положений пункта 57 Правил ПМ патент [3] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту только в объеме формулы.

В свою очередь, исследование источников информации [1]-[6] показало, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту является устройство, известное из патента [4].

При этом из патента [4] известно устройство защиты от птиц воздушной линии электропередачи, в частности, гирлянд изоляторов, представляющее собой экран (см. абзац [0004], фиг. 1-3). Данный экран выполнен с возможностью закрепления на элементе изолирующей подвески (см. абзац [0016]). Этот экран состоит из двух половин и узла крепления между собой и к серьге подвеса (см. абзац [0014], фиг. 1-3 поз. 2-

5). При этом каждая из упомянутых половин выполнена в форме полукруга с волнообразной поверхностью, в которой выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от центра полукруга к периферии (см. абзацы [0010]-[0012], [14], фиг. 1-3).

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патента [4], признаком, характеризующим выполнение половин из диэлектрического материала.

В свою очередь, как было указано в заключении выше, техническим результатом решения по оспариваемому патенту является выполнение экраном своего назначения при повышении его жесткости и предотвращении повреждения экрана при аномальных погодных условиях.

При этом исходя из описания (см. стр. 3 абзац 6 снизу, стр. 4 абзацы 4-8) к оспариваемому патенту можно сделать следующие выводы:

- выполнение половин из диэлектрического материала лишь обеспечивает сохранение изоляционных свойств изоляторов, на которые устанавливается решение по оспариваемому патенту, и обеспечивает отсутствие радиопомех, но при этом не оказывает какого-либо влияния на прочностные и жесткостные показатели данного решения;

- для достижения упомянутого технического результата необходимо и достаточно выполнить половины экрана в форме полукруга с волнообразной поверхностью, в которой выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от центра полукруга к периферии.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что вышеуказанный отличительный признак не находится в причинно-следственной связи с упомянутым техническим результатом и, следовательно, не является существенным (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, устройству, известному из патента [4], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они явным образом прослеживаются на изображении, отраженном в патенте [4] (см. фиг. 3).

Кроме того, как было указано в заключении выше, для достижения упомянутого технического результата необходимым и достаточным условием является выполнение половин экрана в форме полукруга с волнообразной поверхностью, в которой выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от центра полукруга к периферии.

Из этого следует, что с точки зрения достижения данного технического результата существенным будет являться именно такие указанные выше геометрические показатели половин экрана, а не их определенная форма поперечного сечения.

С учетом данных обстоятельств, а также в силу положений пункта 35 Требований ПМ можно констатировать, что признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными.

Таким образом, из патента [4] известно устройство, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, данная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил ПМ).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается источников информации [1]-[3], [5], то они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении источников информации [6], [7] следует отметить, что содержащиеся в них сведения о методике определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции и значения термина «погодные явления аномальные» не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

Что касается документа [8], то вышеуказанные выводы о патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, не вступают в какие-либо противоречия с методологическими приемами, указанными в данном документе.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 209063 признать недействительным полностью.