

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 14.01.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №207669, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №207669 на полезную модель «Фиксатор провода» выдан по заявке №2021120365 с приоритетом от 11.07.2021 на имя Полина Дмитрия Николаевича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Фиксатор провода, содержащий корпус арочной формы из электроизоляционного материала с направляющими, центрирующими и верхними лепестками, расположенными внутри корпуса и соединенными с его стенками, и элементы крепления, выполненные с внешней стороны корпуса, отличающийся тем, что верхние лепестки расположены на разной высоте относительно друг друга и имеют длину более половины ширины корпуса, а

элементы крепления выполнены в нижней части вертикальных стенок корпуса в виде упругих защелок гарпунного типа.

2. Фиксатор по п.1, отличающийся тем, что концы направляющих лепестков выполнены скошенными».

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 RU 158547 U1, опубл. 10.01.2016 (далее - [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки, характеризующие:

- выполнение корпуса фиксатора арочной формы;
 - выполнение элементов крепления с внешней стороны корпуса в нижней части вертикальных стенок корпуса в виде упругих защелок гарпунного типа;
 - выполнение верхних лепестков с длиной более половины ширины корпуса и расположение их на разной высоте относительно друг друга,
- не являются существенными, поскольку в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь данных признаков с указанным техническим результатом - «повышение надежности фиксации удерживаемого фиксатором провода».

В отношении признаков зависящего пункта 2 в возражении отмечено, что они не являются существенными, поскольку в описании не раскрыта причинно-следственная связь данных признаков с упомянутым техническим результатом.

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, 07.03.2022 представил отзыв.

Патентообладатель не согласен с утверждениями, приведенными лицом, подавшим возражение, что часть признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными, так как не раскрыта причинно-следственная связь признаков с указанным в описании техническим результатом.

Патентообладатель отмечает, что в разделе «Раскрытие сущности полезной модели» (см. стр.4, строки 12 – 24) дано подробное пояснение о влиянии существенных признаков на достижение заявленного технического результата, то есть раскрыта причинно-следственная связь существенных признаков с указанным техническим результатом.

Вместе с тем, патентообладатель представляет патентный документ US 2016/0172829 A1, опубл. 16.06.2016 (далее – [2]), для подтверждения известности из уровня техники кожуха из полимерного материала, сохраняющего гибкость при температуре как минимум -40 градусов Цельсия.

В своем отзыве патентообладатель отмечает, что из патентного документа [1] не известна вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

С учетом даты подачи заявки (11.07.2021) 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 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 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выразить 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 возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога фиксатора провода по оспариваемому патенту по совокупности существенных признаков может быть выбран фиксатор провода, известный из патентного документа [1], относящийся к средству того же назначения. При этом патентный документ [1], будучи опубликованным до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, может быть включен в уровень техники для целей проверки данной полезной модели условиям патентоспособности «новизна».

Фиксатор провода, известный из патентного документа [1], содержит корпус арочной формы (7) из электроизоляционного материала с направляющими, центрирующими (4) и верхними (5) лепестками, расположенными внутри корпуса и соединенными с его стенками, и элементы крепления (2), выполненные с внешней стороны корпуса. Элементы крепления выполнены в нижней части вертикальных стенок корпуса в виде упругих защелок гарпунного типа.

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

что верхние лепестки расположены на разной высоте относительно друг друга и имеют длину более половины ширины корпуса.

С доводами лица, подавшего возражение, о том, что раме по патентному документу [1] присущи упомянутые выше отличительные признаки, нельзя согласиться ввиду следующего.

В отношении признаков, характеризующих расположение верхних лепестков на разной высоте относительно друг друга и выполнение длины более половины ширины корпуса, необходимо отметить, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о выполнении длины более половины ширины корпуса и расположение верхних лепестков на разной высоте относительно друг друга. Можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту дано подробное пояснение о влиянии существенных признаков на достижение заявленного технического результата, то есть раскрыта причинно-следственная связь существенных признаков с указанным техническим результатом «повышении надежности заявляемого фиксатора». Действительно на с.4 строки 12-24 указано, что за счет выполнения верхних лепестков, расположенными на разной высоте и имеющими длину более половины ширины корпуса, обеспечивается повышение усилия прижатия провода к направляющим лепесткам, что позволяет повысить надежность удержания провода фиксатором. Кроме того, на с.4 строка 47 – с.5 строка 1 также указывается, что за счет подобного выполнения будут отсутствовать свободные колебания провода, повышая тем самым надежность удержания провода фиксатором.

Таким образом, упомянутые выше отличительные признаки являются существенными и, как было указано, они не присущи техническому решению по патентному документу [1].

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).

Патентный документ [2], представлен патентообладателем для сведения и его содержание не изменяет сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №207669 оставить в силе.