

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 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 г. № 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 №204663, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №204663 «Птицезащитное устройство антиприсадного типа» выдан по заявке №2021102827 с приоритетом от 08.02.2021 на имя Полина Дмитрия Николаевича (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Птицезащитное устройство антиприсадного типа, содержащее струбцину, корпус, в отверстиях которого закреплены стержни с защитными элементами на свободных концах, соединенный со струбциной через несущий элемент, установленный в корпусе, отличающееся тем, что корпус снабжен нижней частью, обеспечивающей крепление дополнительных стержней с защитными элементами,

направленных в сторону трубины, а несущий элемент выполнен в виде стержня, с возможностью изменения высоты положения корпуса от трубины.

2. Птицезащитное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен монолитным.

3. Птицезащитное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен сборным, состоящим из нескольких частей, одна из которых – нижняя часть.

4. Птицезащитное устройство по п. 1, отличающееся тем, что снабжено защитным экраном, присоединенным к несущему элементу ниже корпуса».

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 следующих решений:

- CN 212345102 U, опубл. 15.01.2021 (далее - [1]);
- KR 10-1389474, опубл. 28.04.2014 (далее - [2]);
- CN 111066773 A, опубл. 28.04.2020 (далее - [3]).

При этом в возражении отмечено, что признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- устройство содержит трубину;
- стержни с защитными элементами на свободных концах закреплены в отверстиях корпуса;
- несущий элемент установлен в корпусе;
- корпус снабжен нижней частью;
- несущий элемент выполнен в виде стержня, с возможностью изменения высоты положения корпуса от трубины,

не являются существенными признаками, поскольку в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь данных признаков с

техническим результатом, заключающимся в обеспечении максимальной защиты электрооборудования, расположенного как над точкой крепления, так и ниже точки крепления устройства.

В дополнении к возражению 14.02.2022 были представлены дополнительные доводы о несоответствии описания полезной модели требованию «раскрытия сущности» полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Однако, доводы дополнения, касающиеся раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники сводятся лишь к оценке существенности признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту со ссылкой на ТУ 3494-003-21106622-2015 (далее – [4]).

Как отмечено в дополнении к возражению все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны и из патентного документа RU 160993 U1, опубл. 10.04.2016 (далее – [5]).

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 отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (08.02.2021), 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 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России

от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 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.

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 обеспечении максимальной защиты электрооборудования, расположенного как над точкой крепления, так и ниже точки крепления устройства». Данный технический результат сформулирован не сам по себе, а в сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе [5], 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 крепления стержней (4), направленных в сторону струбины (1). Данное крепление стержней, как отмечено в описании, не позволит птицам садиться на траверсу или электрооборудование под птицевзащитным устройством. Таким образом, птицевзащитное устройство по оспариваемому патенту позволяет крепить несколько стержней, направленных в сторону струбины, и, следовательно, обеспечивает достижения технического результата, заключающегося в обеспечении максимальной защиты электрооборудования, расположенного как над точкой крепления, так и ниже точки крепления устройства.

Кроме того, описание полезной модели по оспариваемому патенту (см. страницу 4 абз.3-5) 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 полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

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

Что касается сведений о техническом решении, представленном в патентном документе [1], то они стали общедоступными на момент публикации этого патентного документа 15.01.2021, т.е. раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (08.02.2021).

Таким образом, сведения о техническом решении, представленном в патентном документе [1], могут быть приняты как общедоступные до даты приоритета оспариваемого патента (см. пункт 52 Правил).

В качестве ближайшего аналога птицевозащитного устройства по оспариваемому патенту по совокупности существенных признаков может быть выбрано птицевозащитное устройство, известное из патентного документа [1], относящееся к средству того же назначения.

Птицевозащитное устройство антиприсадного типа, известное из патентного источника [1], содержит трубку (см. фиг.1, поз. 1, 3, 6 и 9), охватывающую втулку (11), выполняющую роль корпуса, в которой закреплены стержни (12), соединенную со трубкой через несущий элемент (10), установленный в охватывающей втулке (см. описание абз. [0024]-[0025]). Охватывающая втулка снабжена нижней частью, обеспечивающей крепление стержней, направленных в сторону трубки, а несущий элемент выполнен в виде стержня, с возможностью изменения высоты положения корпуса от трубки (см. описание абз.[0025]).

Что касается признаков наличия именно дополнительных стержней, которые устанавливаются в нижней части в дополнении к верхним стержням, необходимо отметить следующее. Стержни, установленные снизу, сами по себе являются дополнительными лишь по отношению к стержням, установленным сверху. Т.е. птицевозащитное устройство по оспариваемому патенту всего лишь содержит стержни, установленные сверху и снизу, и каких-либо иных стержней в конструкции не предусмотрено. При этом наличие стержней в верхней и в нижней части устройства, как уже было отмечено выше, известно из патентного документа [1].

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения, охарактеризованного в патентном документе [1], заключается в том, что:

- устройство содержит корпус с отверстиями;

- стержни выполнены с защитными элементами на свободных концах.

Относительно доводов возражения о том, что данные отличительные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, т.е. не являются существенными, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, указан результат, заключающийся в обеспечении максимальной защиты электрооборудования, расположенного как над точкой крепления, так и ниже точки крепления устройства.

В описании к оспариваемому патенту не указано как наличие именно корпуса с отверстиями, а не какого-либо иного элемента из которого выходят стержни, обеспечивает достижение технического результата. Охватывающая втулка, согласно патентному документу [1], обеспечивает возможность крепления в ней, стержней, запрессованных в зазоре между втулкой и несущим стержнем (см. абз.[0025]), направленных в разные стороны, сформировав шар в форме, напоминающей одуванчик (см. абз.[0024]). Данная втулка является корпусом, из которого выходят все стержни запрессованные в ней, а из верхней и нижней частей втулки, не ограниченной какими-либо специальными отверстиями в корпусе, выходят стержни. Таким образом, признаки «устройство содержит корпус с отверстиями» не являются существенными.

В отношении отличительных признаков «стержни выполнены с защитными элементами на свободных концах» в описании оспариваемого патента отсутствует указание на причинно-следственную связь с техническим результатом. При этом упомянутые защитные элементы защищают птиц от ранения и никак не влияют на полную защиту электрооборудования, расположенного выше и ниже места крепления устройства. Таким образом, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что признаки «стержни выполнены с защитными элементами на свободных концах» не являются существенными.

Таким образом, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению известному из патентного документа [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [2] – [4], представленных лицом, подавшим возражение, не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2021, патент Российской Федерации №204663 на полезную модель признать недействительным полностью.