

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 Рябоконя М.С. (далее – заявитель), поступившее 16.12.2024, на решение от 10.12.2024 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2024131838, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Оснастка для распайки радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Оснастка для распайки радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа, характеризующаяся тем, что включает в себя термостойкую диэлектрическую подложку, в которой конструктивно выполнены продольные параллельные друг другу парные пазы, служащие для укладки отрезков проволоки, при этом поверх каждой пары пазов выполнена

маркировка множества прямоугольников, указывающих места размещения радиоэлементов, а также выполнена маркировка мест нанесения паяльной пасты на проволоку внутри прямоугольников в окрестности их пересечения с пазами, при этом обеспечивается ортогональное расположение парных пазов по отношению к длинной стороне прямоугольников.”

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 10.12.2024 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение несоответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна” в решении об отказе приведены сведения о патентном документе SU 412635 A1, опубл. 25.01.1974 (далее – [1]).

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что существенными признаками формулы заявленной полезной модели являются признаки, обеспечивающие достижение технического результата, заключающегося в реализации назначения: “Оснастка для распайки радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа, которая включает в себя подложку, в которой конструктивно выполнены продольные параллельные друг другу парные пазы, служащие для укладки отрезков проволоки, при этом указаны места размещения радиоэлементов, а также места нанесения паяльной пасты на проволоку внутри прямоугольников в окрестности их пересечения с пазами, при этом обеспечивается ортогональное расположение парных пазов по отношению к длинной стороне прямоугольников.”

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, указывая, в частности, что решение по патентному документу [1] не включает признаки формулы заявленной полезной модели, характеризующие параллельные друг другу парные пазы, позволяющие осуществлять пайку радиальных выводов (ориентированных в одну сторону от радиоэлемента и параллельных друг другу). Вместо этого решение по патентному документу [1]

включает соосные парные пазы, которые позволяют осуществлять пайку аксиальных выводов (расположенных на одной оси, расходящихся в разные стороны от радиоэлемента).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.10.2024), 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, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (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, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (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 уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные 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.

Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

В соответствии с пунктом 34 Требований в качестве аналога полезной модели указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением полезной модели, известное 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.

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

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

Согласно описанию заявки техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявленной полезной модели, является “реализация назначения оснастки для пайки радиальных проволочных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа, которая способствует сокращению технологического цикла за счет уменьшения трудоемкости и возможности автоматизации процесса пайки проволочных радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа”.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна” в связи с известностью всех существенных признаков заявленного устройства из решения, раскрытого в патентном документе [1].

Из патентного документа [1] известна оснастка для распайки выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа (кассета для пайки выводов к заготовкам радиоэлементов), включающая следующие признаки заявленного устройства:

- наличие подложки (основание 2; фиг. 1, 2, колон. 1 описания патентного документа [1]);
- в подложке выполнены продольные пазы (пазы 3; фиг. 1, 2, колон. 1 описания патентного документа [1]);
- пазы являются парными (напротив каждого паза 3 расположен аналогичный паз 3; фиг. 1, 2, колон. 1 описания патентного документа [1]);
- пазы служат для укладки отрезков проволоки (выводы 4 размещены в пазах 3; фиг. 1, 2, колон. 1 описания патентного документа [1]);

- обеспечивается ортогональное расположение парных пазов по отношению к длинной стороне прямоугольников (фиг. 1, 2 патентного документа [1]).

Отличием заявленного решения от известного из патентного документа [1] является то, что:

- подложка выполнена диэлектрической (в патентном документе [1] нет сведений о материале подложки);

- подложка выполнена термостойкой (в патентном документе [1] нет сведений о материале подложки);

- пазы параллельны друг другу (в решении по патентному документу [1] пазы расположены не параллельно, а соосно);

- поверх каждой пары пазов выполнена маркировка множества прямоугольников, указывающих места размещения радиоэлементов (в решении по патентному документу [1] нет сведений о нанесении какой-либо маркировки на места размещения радиоэлементов 14 (отсеки 15));

- выполнена маркировка мест нанесения паяльной пасты на проволоку внутри прямоугольников в окрестности их пересечения с пазами (в решении по патентному документу [1] нет сведений о нанесении маркировки мест нанесения паяльной пасты на проволоку, соединение выводов 4 с радиоэлементами 14 происходит без паяльной пасты).

Следует отметить, что можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, в отношении того, что в решении по патентному документу [1] не раскрыты параллельные друг другу парные пазы, позволяющие осуществлять пайку радиальных выводов (ориентированных в одну сторону от радиоэлемента и параллельных друг другу). Основание 2 в патентном документе [1] содержит соосные пазы, позволяющие осуществлять пайку аксиальных выводов (расположенных на одной оси, расходящихся в разные стороны от радиоэлемента).

То есть, известное из патентного документа [1] устройство не раскрывает оснастку для распайки радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа, а, следовательно, не является

средством того же назначения, что и решение по заявленной полезной модели, а также не содержит совокупность существенных признаков, обеспечивающих достижение технического результата, заключающегося в реализации указанного назначения – оснастка для распайки радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа.

Таким образом, сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна” неправомерен.

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 28.04.2025 были представлены: заключение, в котором сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели 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 16.12.2024, отменить решение Роспатента от 10.12.2024, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в материалах заявки на дату ее подачи.

(21) 2024131838/07

(51)МПК

H01C 17/28 (2006.01)

(57) “Оснастка для распайки радиальных выводов на контактные площадки радиоэлементов поверхностного монтажа, характеризующаяся тем, что включает в себя термостойкую диэлектрическую подложку, в которой конструктивно выполнены продольные параллельные друг другу парные пазы, служащие для укладки отрезков проволоки, при этом поверх каждой пары пазов выполнена маркировка множества прямоугольников, указывающих места размещения радиоэлементов, а также выполнена маркировка мест нанесения паяльной пасты на проволоку внутри прямоугольников в окрестности их пересечения с пазами, при этом обеспечивается ортогональное расположение парных пазов по отношению к длинной стороне прямоугольников.”

(56) SU 412635 A1, 25.01.1974;

SU 752839 A1, 30.07.1980.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание, представленное в материалах заявки на дату ее подачи.