

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.03.2015 от ОАО «Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В.Тихомирова» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.12.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014125580/08, при этом установлено следующее.

Заявка №2014125580/08 на выдачу патента на полезную модель «Волноводная нагрузка» была подана заявителем 24.06.2014.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Волноводная нагрузка, состоящая из короткозамкнутого отрезка прямоугольного волновода с установленным в нем вкладышем, отличающаяся тем, что вкладыш выполнен из поглощающего материала на основе кремния и слоя герметика эласил 137-182, разбавленного нефрасом в соотношении 1:1.

2. Волноводная нагрузка по п. 1, отличающаяся тем, что слой герметика эласил 137-182, разбавленного нефрасом в соотношении 1:1 нанесен на поглощающий материал.

3. Волноводная нагрузка по п. 1,2 отличающаяся тем, что толщина слоя герметика эласил 137-182, разбавленного нефрасом в соотношении 1:1 составляет, по крайней мере, 60-80 мкм.»

По результатам рассмотрения данной заявки 19.12.2014 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект «Волноводная нагрузка», на который была подана заявка, не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что признаки независимого пункта 1 предложенной формулы, отличающие заявленное предложение от наиболее близкого аналога, являются признаками, характеризующими вещество.

Заявителем 17.03.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

По мнению заявителя, отличительные признаки заявленной формулы полезной модели характеризуют материалы, из которых изготовлен вкладыш, а именно: один материал – поглощающий материал на основе кремния и второй материал - герметик элансил 137-182, разбавленный нефрасом 1:1.

Таким образом, заявитель считает, что в предложенном решении охарактеризовано устройство, а не вещество.

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

С учетом даты подачи заявки (24.06.2014), правовая база для оценки патентоспособности предложенной полезной модели включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированные в Минюсте РФ 8 мая 2003 г., регистрационный N 4520 (далее – Правила ППС).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков,

характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с п. 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Из технического решения по патентному документу RU 95902 U1, 10.07.2010 (далее – [1]) известна волноводная нагрузка, состоящая из короткозамкнутого отрезка прямоугольного волновода с установленным в нем вкладышем.

Отличием заявленного предложения от нагрузки по устройству [1] является то, что вкладыш выполнен из двух материалов, а именно: первого - поглощающего материала на основе кремния и второго - слоя герметика элансила 137-182.

При этом, указание на выполнение вкладыша из двух составляющих и эти составляющие, в соответствии с подпунктом (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, характеризуют объект устройство.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель вынесено неправомерно.

В возражении заявителем была представлена скорректированная формула полезной модели по указанной выше заявке, а именно, из нее был исключен признак, характеризующий одну из операций способа изготовления заявленного устройства «слой герметика эласил 137-182, разбавленный нефрасом в соотношении 1:1» и включены признаки зависимых пунктов 2,3 формулы.

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению (см. п. 4.9 Правил ППС).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2015, отменить решение Роспатента от 19.12.2014, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

(21) 2014125580/08

(51) МПК
H01P1/26 (2006.01)

(57) 1. Волноводная нагрузка, состоящая из короткозамкнутого отрезка прямоугольного волновода с установленным в нем вкладышем, отличающаяся тем, что вкладыш выполнен из поглощающего материала на основе кремния и слоя герметика эласил 137-182, толщиной 60-80 мкм., нанесенного на поглощающий материал.