

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.12.2015 от ФГАОУ ВО "КФУ им.В.И.Вернадского" (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 23.09.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2015129222/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Несущий элемент», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Несущий элемент, включающий две полки, соединённые между собой гофрированной стенкой, вершины смежных гофров противоположно направлены, отличающийся тем, что стенка содержит дополнительные гофры расположенные диаметрально противоположно и симметрично относительно продольной оси несущего элемента к гофрам образующим гофрированную стенку, дополнительные гофры выполнены с шагом и высотой равным шагу и высоте гофров гофрированной стенки причем профиль гофрирования одинаковый».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что полезная модель по предложенной формуле не является новой ввиду известности сведений из патента RU 111172, опубликованного 10.12.2011 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1390 и пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что в отличие от известного решения заявленный несущий элемент содержит «отдельные дополнительные гофры». При этом гофрированная стенка предложенного несущего элемента «работает как единая конструкция, каждый гофр которой имеет замкнутый профиль». Тогда как несущий элемент по патенту [1] содержит две гофрированные стенки, которые работают как отдельные конструкции.

Кроме того, заявитель отмечает, что отличие заявленного решения от решения по патенту [1] состоит в том, что «длина участка продольной оси балки, занимаемого дополнительным гофром равна шагу гофров».

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

С учетом даты подачи заявки (16.07.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку

соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Существо полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен несущий элемент, включающий две полки (1), соединённые между собой гофрированной стенкой (2), причем вершины смежных гофров противоположно направлены. Стенка содержит дополнительные гофры (гофры от дополнительного гофрированного листа, присоединённого к стенке заклепками или сваркой). Данные гофры расположены диаметрально противоположно и симметрично относительно продольной оси несущего элемента к гофрам образующим гофрированную стенку, дополнительные гофры выполнены с шагом и высотой равным шагу и высоте гофров гофрированной стенки причем профиль гофрирования

одинаковый (см. абз. 8 на с.3 описания, а также фиг. 1 и 2 графических материалов к патенту [1]).

В отношении указания заявителя на отличительные признаки заявленного решения («отдельные дополнительные гофры», «каждый гофр имеет замкнутый профиль», «длина участка продольной оси балки, занимаемого дополнительным гофром равна шагу гофров») следует отметить, что данные признаки отсутствуют в формуле предложенной полезной модели. Не содержится сведений об этих признаках и в описании к заявке.

Необходимо подчеркнуть, несущий элемент, в том виде как он охарактеризован в предложенной заявителем формуле, полностью соответствует несущему элементу по патенту [1].

Кроме того, следует обратить внимание на то, что несущий элемент по патенту [1], также как и заявленный, обладает повышенной несущей способностью именно за счет наличия дополнительных гофров, расположенных диаметрально противоположно и симметрично относительно продольной оси несущего элемента. При этом гофрированная стенка предложенного несущего элемента работает как единая конструкция за счет жесткой связи гофрированных листов между собой (сваркой или заклепками).

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенная полезная модель не является новой, поскольку из уровня техники известно средство, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы указанной полезной модели (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2015, решение Роспатента от 23.09.2015 об отказе в выдаче патента оставить в силе.