

**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 18.12.2006 № 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 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 возражение ООО "Татнефть - Пресскомполит" (далее – заявитель), поступившее 28.06.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.02.2019 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2018125346/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018125346/07 на выдачу патента на полезную модель «Соединитель для кабельного лотка» была подана заявителем 10.07.2018. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Соединитель для кабельного лотка, изготовленный методом прессования из SMC материала и выполненный в виде плоской пластины, на одной из сторон которой по длине выполнены параллельные ребра симметрично продольной оси и ряд поперечных ребер, проходящих от

одного из краев пластины до продольных ребер, при этом в местах пересечения ребер выполнены пазы под крепежи в виде двух групп по три паза в каждой, расположенных симметрично относительно поперечной оси».

При вынесении решения Роспатента от 11.02.2019 об отказе в выдаче патента на полезную модель, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно решению Роспатента все существенные признаки заявленной полезной модели присущи техническому решению, охарактеризованному в источнике информации – каталог «Полимерные лотки для прокладки КЛ и линий связи», №1 2018, стр. 28, «Накладка Н-1», [он-лайн], дата публикации 03.04.2018, Найдено из Интернет: [https://protectorflex.ru/upload/pdf/ЭнергоТэк\\_](https://protectorflex.ru/upload/pdf/ЭнергоТэк_) (далее – [1]). При этом ряд признаков заявленной полезной модели отнесен в решении Роспатента к несущественным.

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Заявитель отмечает, что «...что компания ООО «ЭнергоТэк», на чьем сайте (<https://protectorflex.ru/>) опубликована информация об указанной накладке Н-1 является одним из официальных дилеров компании ООО «Татнефть-Пресскомпозит»...». При этом, заявитель указывает, что заявка на выдачу патента на полезную модель была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

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

С учетом даты подачи заявки (10.07.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 71 Правил ПМ если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

Согласно пункту 35 Требований ПМ 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, 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу полезной модели, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Относительно источника информации [1], следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в нем, не были общедоступны до даты приоритета рассматриваемого патента. Каких-либо иных доказательств общедоступности данного источника информации до указанной даты материалы дела заявки также не содержат. Что касается указанной в самом интернет источнике [1] даты публикации, то она не может быть принята в

качестве документально подтвержденной. Т.е. источник информации [1] не может быть использован для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ).

Таким образом, констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в решении Роспатента не содержится доводов, позволяющих признать заявленную полезную модель несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 29.01.2020, было принято решение о направлении материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме с целью установления уровня техники, для оценки патентоспособности заявленной полезной модели (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (27.03.2020) отчет об информационном поиске и заключение, согласно которым полезная модель, охарактеризованная вышеприведенной формулой, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

Заключение и результаты информационного поиска в установленном порядке были направлены в адрес заявителя, от которого не представлено каких-либо доводов по мотивам заключения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2019, отменить решение Роспатента от 11.02.2019 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в первоначальных материалах заявки.**

(21) 2018125346/07

(51) МПК  
***H02G 3/00 (2006.01)I***

(57) Соединитель для кабельного лотка, изготовленный методом прессования из SMC материала и выполненный в виде плоской пластины, на одной из сторон которой по длине выполнены параллельные ребра симметрично продольной оси и ряд поперечных ребер, проходящих от одного из краев пластины до продольных ребер, при этом в местах пересечения ребер выполнены пазы под крепежи в виде двух групп по три паза в каждой, расположенных симметрично относительно поперечной оси.

(56) Пластина металлическая. <https://makmart.ru/WItem/9291/>, размещение информации в сети Интернет на дату 27.07.2016, подтвержден сервисом «Интернет-архив».

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использовано описание представленное в корреспонденции от 12.12.2018 и чертежи, представленные на дату подачи заявки.