

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 АО "Завод полупроводниковых приборов" (далее – заявитель), поступившее 09.09.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.02.2019 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2018128680/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018128680/07 на выдачу патента на полезную модель «Корпус микросборки» была подана заявителем 03.08.2018. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной в корреспонденции от 09.01.2019, в следующей редакции:

«1. Корпус микросборки, содержащий два основания, каждое из которых состоит из платы с внутренним колодцем и размещенными в них электронными компонентами, металлического ободка и выводов, при этом основания внутренними колодцами обращены друг к другу и соединены

между собой методом лазерной сварки по наружному контуру металлических ободков.

2. Корпус по п. 1, отличается тем, что металлические ободки выполнены выступающими за пределы внешних периметров плат оснований.

3. Корпус по п. 1, отличается тем, что выводы оснований расположены со смещением относительно середины платы таким образом, чтобы при соединении двух оснований друг с другом выводы располагались в шахматном порядке.

4. Корпус по п. 1, отличается тем, что после соединения оснований выводы отформованы под установочные размеры для монтажа корпуса на печатную плату.

5. Корпус по п. 1, отличается тем, что на каждое основание установлен, по меньшей мере, один электронный компонент.

6. Корпус по п.п. 1, 5, отличается тем, что на каждое основание установлены одинаковые или разные электронные компоненты.».

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 патентном документе: US 4322737 А, опубл. 30.03.1982 (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 «...в противопоставленном патенте D1 одна из частей представляет из себя основание, в котором размещаются электронные компоненты, а другая часть является крышкой...Также,

крышка не имеет внутреннего колодца для размещения электронных компонентов...».

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

С учетом даты подачи заявки (03.08.2018) 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 опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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.

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.

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

Патентный документ [1] был опубликован ранее даты приоритета заявленной полезной модели, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

В патентном документе [1] охарактеризована конструкция корпуса микросхемы выполненная из двух частей, при этом на нижнем основании корпуса выполнены колодцы с размещенными в них электронными компонентами, а верхняя часть корпуса выполнена в виде крышки.

Однако, для технического решения, охарактеризованного в патентном документе [1], не характерны все существенные признаки независимого пункта формулы заявленной полезной модели.

Так, в техническом решении, раскрытом в патентном документе [1], отсутствуют признаки, характеризующие конструктивное выполнение корпуса микросборки из двух оснований, каждое из которых состоит из платы с внутренним колодцем.

Кроме того, следует отметить, что вышеуказанные признаки являются существенными для достижения указанного заявителем технического результата (скорректирован в корреспонденции от 09.01.2019), заключающегося в увеличении степени интеграции (плотности монтажа) микросборки за счет увеличения внутренней площади корпуса

для размещения электронных компонентов и увеличения количества выводов, поскольку увеличение внутренней площади корпуса осуществлено путем выполнения крышки корпуса с внутренним колодцем и выводами, что позволит разместить в ней дополнительные электронные компоненты.

Также необходимо отметить, что в техническом решении, охарактеризованном в патентном документе [1], колодцы на основании корпуса сформированы за счет расположения на основании корпуса прямоугольных теплоотводящих трубок (см. фиг. 15 поз. 84, 114).

То есть, из патентного документа [1] не известно средство того же назначения, что и заявленная полезная модель, которому были бы присущи все существенные признаки вышеприведенной формулы. Следовательно, имеются основания для отмены решения Роспатента от 22.02.2019 об отказе в выдаче патента на полезную модель.

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 28.01.2020, 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 экспертное 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 09.09.2019, отменить решение Роспатента от 22.02.2019 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции от 09.01.2019

(21) 2018128680/07

(51) МПК
H05K 5/06 (2006.01)I

(57) 1. Корпус микросборки, содержащий два основания, каждое из которых состоит из платы с внутренним колодцем и размещенными в них электронными компонентами, металлического ободка и выводов, при этом основания внутренними колодцами обращены друг к другу и соединены между собой методом лазерной сварки по наружному контуру металлических ободков.

2. Корпус по п. 1, отличается тем, что металлические ободки выполнены выступающими за пределы внешних периметров плат оснований.

3. Корпус по п. 1, отличается тем, что выводы оснований расположены со смещением относительно середины платы таким образом, чтобы при соединении двух оснований друг с другом выводы располагались в шахматном порядке.

4. Корпус по п. 1, отличается тем, что после соединения оснований выводы отформованы под установочные размеры для монтажа корпуса на печатную плату.

5. Корпус по п. 1, отличается тем, что на каждое основание установлен, по меньшей мере, один электронный компонент.

6. Корпус по п.п. 1, 5, отличается тем, что на каждое основание установлены одинаковые или разные электронные компоненты.

(56)

WO 2008091221 A2, 31.07.2008;

CN 203259470 U, 30.10.2013.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использовано описание представленное в корреспонденции от 09.01.2019 и чертежи, представленные на дату подачи заявки.