

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», 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "МЗВА" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.06.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №210139, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 210139 «Антиприсадочное устройство» выдан по заявке №2021133343 с приоритетом от 16.11.2021. Патентообладателем на данную полезную модель является Полин Дмитрий Николаевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Антиприсадочное устройство, содержащее антиприсадочный элемент в виде оболочки с вершиной и основанием и узел крепления на опоре, отличающееся тем, что антиприсадочный элемент имеет форму волнообразной гладкой поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и

вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию.

2. Антиприсадочное устройство по п.1, отличающееся тем, что радиальные рельефы антиприсадочного элемента как выпуклые, так и вогнутые, имеют в поперечном сечении форму дуги окружности.

3. Антиприсадочное устройство по п.1, отличающееся тем, что в верхней части устройства закреплен травмобезопасный отпугивающий элемент в виде направленного вверх стержня, заканчивающегося утолщением.

4. Антиприсадочное устройство по п.1, отличающееся тем, что антиприсадочный элемент изготовлен из диэлектрического твердого материала».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в источниках информации:

- RU 2673456, опубл. 27.11.2018 (далее - [1]);

- RU 204663, опубл. 03.06.2021 (далее - [2]);

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, указывает, что в каждом из источников информации [1] – [2] раскрыта вся совокупность существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Также в корреспонденции от 10.08.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению, содержащие доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех существенных

признаков независимого пункта формулы из источника информации CN 204763014 U опубл. 18.11.2015 (далее - [3]).

В дополнении со ссылкой на решения Президиума Суда по интеллектуальным правам, сформированной по результатам рассмотрения дел № СИП-404/2021, № СИП-405/2021 приводятся доводы о декларативном характере утверждения патентообладателя, приведенного в описании оспариваемого патента в части недостатка известных устройств, выбранных им в качестве аналогов.

Также лицом, подавшим возражение, указан довод о наличии в независимом пункте формулы оспариваемого патента нескольких совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата, т.е. характеристику независимым пунктом формулы нескольких технических решений.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была представлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 10.08.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения, приводя следующие доводы.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что источник информации [2] не может входить в уровень техники оспариваемого патента, поскольку автором и правообладателем противопоставленного и оспариваемого патента является одно и то же лицо Полин Дмитрий Николаевич, и со дня раскрытия информации, т.е. публикации противопоставленного источника информации [2] и датой приоритета оспариваемого патента не прошло шесть месяцев.

В отношении источника информации [1], патентообладатель обращает внимание на то, что данный патент был проанализирован экспертизой ФИПС и включен в уровень техники спорного патента, т.е. была проведена проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности «новизна» с учетом данного патента.

От лица, подавшего возражение, 11.08.2022 поступили дополнительные доводы в ответ на отзыв патентообладателя, содержащие доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности ее существенных признаков из источников информации [1] - [3].

Лицо, подавшее возражение, в своих дополнениях указывает, что совокупность существенных признаков, достаточная для реализации назначения оспариваемой полезной модели, а именно «антиприсадочное устройство», заключается лишь в наличии у антиприсадочного устройства антиприсадочного элемента и узла крепления.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, приводит изображение смоделированной формы поверхности антиприсадочного элемента, в основании которого, находится комбинация эллипса, окружности и многоугольника.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что раскрытому в источнике информации [1] устройству присущи также признаки: «антиприсадочный элемент имеет форму волнообразной поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию.

От лица, подавшего возражение, 07.09.2022 поступила корреспонденция, содержащая доводы, по существу повторяющие доводы предыдущей корреспонденции.

От патентообладателя в корреспонденции от 07.09.2022 поступили дополнения к отзыву, содержащие следующие доводы.

Патентообладатель указывает, что признаки, входящие в независимый

пункт формулы «антиприсадочный элемент имеет форму волнообразной гладкой поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию» являются существенными, поскольку антиприсадочный элемент принимает на себя основную нагрузку при посадке птиц и выполнение его волнообразным с чередующимися выпуклыми и вогнутыми рельефами придает жесткость элементу и позволяет избежать деформации - прогиба, или сминания не только в случае попытки посадки птиц, но и при ветровой нагрузке, а форма и гладкая поверхность антиприсадочного элемента не позволяет птицам садиться поскольку при посадке птица соскальзывает с поверхности при этом не получает травм. В связи с чем, все признаки, включенные в независимый пункт формулы являются существенными и находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом.

В отношении источника информации [3] патентообладатель указывает, что конструкция противопоставленного источника информации [3] и конструкция по оспариваемому патенту имеют разные назначения и разные классы, и подклассы МПК.

Патентообладатель указывает мнение об отсутствии в источнике информации [3] существенных признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента, характеризующих «антиприсадочный элемент в виде оболочки с вершиной и основанием и узел крепления на опоре».

Патентообладатель также указывает, ни один из источников информации, приведенных лицом, подавшим возражение, не содержит совокупность существенных признаков, содержащихся в независимом пункте формулы оспариваемого патента.

От патентообладателя в корреспонденции от 21.09.2022 поступили дополнения к отзыву, содержащие уточненный технический результат, а также скорректированную формулу оспариваемого патента.

От лица, подавшего возражение, 22.09.2022 поступили

дополнительные доводы в ответ на ранее представленную корреспонденцию патентообладателя, содержащие следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на решение двух технических проблем: Расширение арсенала средств защиты подвешенного электрического изолятора, в том числе подвесных гирлянд изоляторов, от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и предотвращение повреждения антиприсадочного элемента при аномальных погодных условиях.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в источниках информации:

- источник информации [1];
- источник информации [3];
- RU 2622884, опубл. 21.06.2017 (далее - [4]);
- RU 141006 U1, опубл. 27.05.2014 (далее - [5]);
- RU 160993 U1, опубл. 10.04.2016. (далее - [6]);
- RU 170079 U1, опубл. 13.04.2017 (далее - [7]);
- RU 184179, опубл. 18.10.2018 (далее - [8]);
- RU 188766, опубл. 23.04.2019 (далее - [9]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что формула оспариваемого патента включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического, т.е. независимый пункт формулы относится не к одному техническому решению.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что признаки зависимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту нельзя признать существенными в отношении технических результатов, раскрытых в описании оспариваемой полезной модели, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь признаков зависимого пункта 2 с каким-

либо техническим результатом. При этом данные признаки являются лишь следствием волнообразной формы антиприсадочного элемента и присущи устройствам, раскрытым в источниках информации [1] и [3].

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы оспариваемого патента лицо, подавшее возражение, указывает на их известность из источников информации [5] - [8].

В отношении признаков зависимого пункта 4 формулы оспариваемого патента лицо, подавшее возражение, указывает на отсутствие их влияния на возможность получения как технического результата, состоящего в реализации «антиприсадочного устройства», так и технического результата, состоящего в повышении прочности и жесткости антиприсадочного элемента, в связи с чем, данные признаки не могут считаться существенными в отношении упомянутых технических результатов. Кроме того, признаки пункта 4 раскрыты в источнике информации [1].

От лица, подавшего возражение, 04.10.2022 поступили дополнительные доводы в ответ на отзыв патентообладателя, содержащие доводы о наличии в независимом пункте скорректированной формулы нескольких совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата, т.е. наличия несоответствия независимого пункта формулы одному техническому решению.

От патентообладателя в корреспонденции от 05.10.2022 поступили дополнения к отзыву, содержащие следующие доводы.

Согласно которым, уточненным техническим результатом оспариваемой полезной модели является создание травмобезопасного для птиц антиприсадочного устройства, препятствующего посадке птицы на траверсу над местом крепления подвесных изоляторов.

Патентообладатель также указывает, что уточненный технический результат соответствует первоначальным материалам и находится в

причинно-следственной связи с уточненной совокупностью существенных признаков формулы полезной модели.

От лица, подавшего возражение, 14.10.2022 поступили дополнительные доводы, согласно которым уточненная формулировка технического результата не соответствует определению технического результата, а характеризует собой задачу, поставленную разработчиком, и не содержит описания технического явления или технического свойства, объективно проявляющегося при использовании устройства.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что утверждение правообладателя о том, что корректировка уточненной формулировки «технического результата» основана на первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствует действительности.

В указанной корреспонденции также представлены доводы, согласно которым признаки, касающиеся выполнения антиприсадочного элемента, имеющего форму волнообразной поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию, направлены на достижение иного технического результата, а именно позволяют повысить прочность и жесткость антиприсадочного элемента и присущи техническим решениям по [1] и [3].

Признак, характеризующий выполнение поверхности антиприсадочного элемента гладкой также направлен на достижение иного технического результата и, кроме того, он присущ техническим решениям по [1] и [4].

А признак, касающийся наличия в верхней части устройства отпугивающего элемента в виде направленного вверх стержня не может быть признан существенным в отношении технического результата, характеризующего избежание травмирования птиц.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что у технического решения

по источнику информации [1] верхний конец стержня, который возвышается над антиприсадочным элементом, фиксируется гайкой с круглой головкой, что позволяет избежать травмирования птиц. Кроме того, признак «в верхней части устройства закреплен травмобезопасный отпугивающий элемент в виде направленного вверх стержня, заканчивающегося утолщением» широко известен из источников информации [5] – [9].

От патентообладателя в корреспонденции от 17.10.2022 поступили дополнения к отзыву, содержащие следующие доводы, согласно которым ни один из источников, указанных лицом, подавшим возражение, ни в первоначальных, ни в дополнительных материалах возражения, не содержит совокупность существенных признаков, содержащихся в независимом пункте формулы спорного патента.

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

С учетом даты подачи заявки (16.11.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

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 80 Правил ПМ измененная формула, представленная в дополнительных материалах, признается содержащей иную полезную модель в случае замены независимого пункта формулы полезной модели новым независимым пунктом. Под заменой независимого пункта формулы полезной модели новым независимым пунктом понимается, в частности замена совокупности существенных признаков полезной модели, выбранной заявителем, по которой проведена экспертиза по существу, на другую совокупность признаков, раскрытую в первоначальных документах заявки.

В соответствии с пунктом 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. 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.

Согласно пункту 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 40 Требований ПМ, в независимый пункт однозвенной формулы не следует включать совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, и при этом признаки всех совокупностей необходимы и достаточны только для достижения технического результата, являющегося суммой результатов.

Согласно подпункту 1 б) пункта 40 Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями. Признаки иных зависимых пунктов считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта.

Согласно пункту 41 Требований ПМ изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение полезной модели, и ссылки на независимый пункт и (или) зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях ее осуществления.

Согласно пункту 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, показал следующее.

Исходя из формулы, описания (см. стр. 5 и чертежам (см. фиг. 1-2) к оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что решение по этому патенту представляет собой птицевегащитный элемент, имеющий форму волнообразной гладкой поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию.

Кроме того, согласно описанию (см. стр. 5 строки 10-20) к оспариваемому патенту в качестве технического результата решения по оспариваемому патенту указано «...выполнение устройством своей функции по защите подвесного электрического изолятора, в том числе подвесных гирлянд изоляторов, от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц при повышении прочности и жесткости антиприсадочного элемента...».

Исходя из этих сведений можно сделать вывод о том, что данное решение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении его жесткости и предотвращении повреждения при аномальных погодных условиях, позволяющей сохранить целостность конструкции этого решения и благодаря этому выполнять его назначение, заключающееся в защите подвесного электрического оборудования, в частности, изолятора (см. пункт 40.1).а) Требованиям ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту относится к одному техническому решению, а именно к устройству, в смысле положений пункта 1 статьи 1351 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

При этом содержащиеся в источниках информации [1] - [9] сведения

не опровергают сделанных выше выводов.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источники информации [1], [3] – [9] опубликованы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна»

В качестве наиболее близкого аналога к техническому решению по оспариваемому патенту может быть выбран источник информации [3], в котором охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно каркасный бассейн.

Из сведений, раскрытых в патентном документе [3] известна конструкция антиприсадочного устройства защиты от птиц воздушной линии электропередачи, в частности, подвесных изоляторов. Конструкция устройства представляет собой антиприсадочный элемент в виде оболочки с вершиной и основанием и узел крепления на опоре, а антиприсадочный элемент имеет форму волнообразной поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию (см. абзацы [0010]-[0012], [0014] - [0015], фиг. 1-3).

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патента [3], признаком, характеризующим выполнение поверхности элемента гладкой.

В свою очередь, как было указано в заключении выше, техническим результатом решения по оспариваемому патенту является выполнение устройством своей функции по защите подвесного электрического изолятора, в том числе подвесных гирлянд изоляторов, от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц при повышении прочности и

жесткости антиприсадочного элемента. При этом исходя из описания (см. стр. 3 абзац 6 снизу, стр. 4 абзацы 4-8) к оспариваемому патенту можно сделать следующие выводы: - выполнение поверхности элемента гладкой, лишь обеспечивает безопасность для птиц, не позволяя птице закрепиться на устройстве и начать вить гнездо, но при этом не оказывает какого-либо влияния на прочностные и жесткостные показатели данного решения. Для достижения упомянутого технического результата необходимо и достаточно выполнить элемент в форме волнообразной поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что вышеуказанный отличительный признак не находится в причинно-следственной связи с упомянутым техническим результатом и, следовательно, не является существенным (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, устройству, известному из патентного документа [3], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они визуализируются на изображении, отраженном в патентном документе [3] (см. фиг. 3).

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие в верхней части устройства, закрепленного травмобезопасного отпугивающего элемента в виде направленного вверх стержня, заканчивающегося утолщением, следует отметить, что данные признаки направлены на достижение иного результата, отличного от указанного в описании оспариваемого патента (см. стр. 5 описания, строки 10-20), и заключающегося в дополнительном повышении степени безопасности устройства для птиц (см. стр. 5 описания, строки 21-25), в связи с чем,

данные признаки считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта (см. подпункт 1б) пункта 40 Требований ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих изготовление антиприсадочного элемента из диэлектрического твердого материала, также следует отметить, что данные признаки направлены на достижение иного результата, отличного от указанного в описании оспариваемого патента (см. стр. 5 описания, строки 10-20), и заключающегося в обеспечении сохранения изоляционных свойств изоляторов, на которые он устанавливается и отсутствие радиопомех (см. стр. 5 описания, строки 31-35), в связи с чем, данные признаки считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта (см. подпункт 1б) пункта 40 Требований ПМ).

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Вместе с тем, патентообладателем, в процессе делопроизводства по возражению была представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 40 Правил ППС).

Данная формула была скорректирована путем включения в независимый пункт формулы признаков зависимых пунктов 3 и 4 формулы, характеризующих наличие в верхней части устройства закрепленного травмобезопасного отпугивающего элемента в виде направленного вверх стержня, заканчивающегося утолщением, а также выполнение антиприсадочного элемента из диэлектрического твердого материала.

Также патентообладателем был представлен скорректированный технический результат, заключающийся в создании травмобезопасного

для птиц антиприсадочного устройства, препятствующего посадке птицы на траверсу над местом крепления подвесных изоляторов.

Анализ представленных материалов показал, что представленная патентообладателем редакция формулы, в том виде как она изложена, нарушает требования подпункта 1б) пункта 40 Требований ПМ, а также подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса согласно которым, формула полезной модели, должна относиться к одному техническому решению.

Так, согласно описанию оспариваемого патента, признаки, характеризующие:

- выполнение конструкции антиприсадочного элемента в форме волнообразной поверхности, в которой чередующиеся выпуклые и вогнутые рельефы расположены радиально с увеличением рельефа от вершины к основанию позволяет повысить прочность и жесткость антиприсадочного элемента, так как увеличение жесткости волнообразной поверхности происходит в силу геометрических соотношений (см. стр.5 строки 13-20);

- выполнение гладкой поверхности антиприсадочного элемента и утолщения в верхней части отпугивающего элемента позволяют избежать травмирование птиц (см. стр.6 строки 39-44);

- изготовление элемента из диэлектрического материала обеспечивает сохранение изоляционных свойств изоляторов, на которые он устанавливается, и обеспечивает отсутствие радиопомех (см. стр.5 строки 31-35).

На основании представленных сведений, уточненная формула не может быть принята в качестве характеризующей одно техническое решение, поскольку содержит несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, без достижения общего результата (см. подпункт 1а) пункта 40 Требований ПМ).

В отношении скорректированного патентообладателем технического

результата, следует отметить, что согласно пункту 40 Правил ППС, правообладатель вправе ходатайствовать об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны, при этом, согласно процитированному выше пункту 2 статьи 1354 Кодекса, охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Таким образом, представленная корректировка технического результата не предусмотрена нормативными документами.

Исходя из этого можно констатировать, что патентообладатель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 40 Правил ППС, однако представленная редакция уточненной формулы изложена с нарушениями требований пункта 40 Требований ПМ.

Таким образом, данные материалы не изменяют указанного выше вывода о непатентоспособности оспариваемой полезной модели.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1351 Кодекса и п. 69 Правил)

В отношении материалов [1] – [2], [4] – [6], [8] – [9] необходимо отметить, что их содержание не изменяет указанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №210139 признать недействительным полностью.