

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 №1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Индивидуального предпринимателя Струковой Марии Александровны (далее – заявитель), поступившее 27.01.2025, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.09.2024 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2024121225, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Адаптер для скрытого монтажа электроустановочных изделий», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Адаптер для скрытого монтажа электроустановочных изделий, состоящий из корпуса с углублением, в углублении выполнено по меньшей мере одно отверстие для размещения в нем электроустановочного изделия, отличающийся тем, что корпус выполнен из гипсовой смеси.

2. Адаптер по п.1, отличающийся тем, что по периметру корпуса с

внешней стороны выполнена фаска.

3. Адаптер по п.1 или 2, отличающийся тем, что адаптер дополнительно содержит накладку с отверстиями, соответствующими отверстиям на адаптере для размещения в них электроустановочного изделия, выполненную из гипсовой смеси и устанавливаемую в углубление и фиксируемую при помощи магнитов, при этом наружная поверхность накладки находится на одном уровне с внешней поверхностью адаптера.

4. Адаптер по п.1 или 2, отличающийся тем, что гипсовая смесь может дополнительно содержать отвердители и пластификаторы».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что вся совокупность признаков независимого пункта формулы заявленной полезной модели известна из патентного документа CN 212456510 U, опублик. 02.02.2021 (далее – [1]). При этом в решении отмечено, что признаки зависимых пп. 2-4 представленной заявителем формулы полезной модели не являются существенными, поскольку в описании полезной модели не раскрыта причинно-следственная связь между этими признаками и указанным заявителем техническим результатом, заключающимся в «реализации надежного скрытого монтажа электроустановочных изделий заподлицо с поверхностью».

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

Заявитель обращает внимание, что признаки зависимых пунктов являются существенными. В частности, признак зависимого пункта 2 формулы наличие фаски по периметру корпуса облегчает заполнение гипсовой штукатуркой пространства между корпусом адаптера и

отделочным слоем (листом гипсокартона). Если щель между адаптером и отделочным слоем будет небольшой, то заполнить её штукатурной смесью полностью будет сложно. Малый слой штукатурной смеси при высыхании даст усадку и может потрескаться. Трещины могут появиться и в дальнейшем, например, в результате вибрации поверхности. Наличие фаски обеспечит достаточный зазор для плотного заполнения и выравнивания. В результате слой гипсовой штукатурки будет однородным, без пор и пустот, что обеспечит лучшую когезию, а значит прочность и надежность закрепления адаптера. Таким образом, по мнению заявителя, наличие фаски по периметру корпуса позволяет дополнительно обеспечить надежный скрытый монтаж электроустановочных изделий заподлицо с поверхностью и способствует достижению технического результата.

От заявителя 26.03.2025 на заседании коллегии были представлены дополнения, по его мнению, подтверждающие причинно-следственную связь признаков зависимого пункта 2 с техническим результатом.

Изучив материалы дела и заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.07.2024) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Гражданский кодекс РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованные 28.12.2015, с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития

России от 12 марта 2018 года №113, от 10 ноября 2020 года №746, от 15 марта 2024 года №148, действовавшие на дату подачи заявки (далее – Требования).

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего 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 69 Правил 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, 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований 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. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект,

являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

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

Ближайшим аналогом заявленной полезной модели, охарактеризованной в приведенной выше формуле, является техническое решение по патентному документу [1], из которого известен адаптер для скрытого монтажа электроустановочных изделий.

Из патентного документа [1] известен адаптер для скрытого монтажа электроустановочных изделий (электрических ламп) (см. реферат, [0036], фиг. 1), состоящий из корпуса с углублением, в котором выполнено по меньшей мере одно отверстие для размещения в нем электроустановочного изделия (см. реферат, [0036], фиг. 1). При этом корпус выполнен из гипсовой смеси (см. [0034]).

В результате чего можно сделать вывод, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать независимый пункт 1 заявленной полезной модели соответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Заявитель вместе с возражением 27.01.2025, воспользовавшись своим правом согласно пункту 39 Правил ППС, подал ходатайство об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны. Редакция скорректированной формулы, согласно данному ходатайству, предусматривала включение признаков зависимого пункта 2 в независимый

пункт 1. Нумерация и зависимость остальных зависимых пунктов была скорректирована соответствующим образом.

Уточненная формула полезной модели была направлена на проведение дополнительного информационного поиска, по результатам которого 14.05.2025 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам проведенного поиска.

В заключении, с учетом доводов заявителя, представленных 26.03.2025, сделан вывод о существенности признаков, характеризующих выполнение по периметру корпуса с внешней стороны фаски.

В результате чего, в заключении сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2025, отменить решение Роспатента от 18.09.2024 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 27.01.2025.

(21) 2024121225/63

(51) МПК
H01R 13/46
H02B 1/26
H01H 9/02
H02G 3/12
H02G 3/14

(57) 1. Адаптер для скрытого монтажа электроустановочных изделий, состоящий из корпуса с углублением, в углублении выполнено по меньшей мере одно отверстие для размещения в нем электроустановочного изделия, отличающийся тем, что корпус выполнен из гипсовой смеси, при этом по периметру корпуса с внешней стороны выполнена фаска.

2. Адаптер по п.1, отличающийся тем, что адаптер дополнительно содержит накладку с отверстиями, соответствующими отверстиям на адаптере для размещения в них электроустановочного изделия, выполненную из гипсовой смеси и устанавливаемую в углубление и фиксируемую при помощи магнитов, при этом наружная поверхность накладки находится на одном уровне с внешней поверхностью адаптера.

3. Адаптер по п.1 или 2, отличающийся тем, что гипсовая смесь дополнительно содержит отвердители и пластификаторы.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.