

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, поступившее 14.02.2025 от Акционерного общества «КБ ПРИБОЙ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.02.2025 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2024128418/28 на выдачу патента на полезную модель «Сменная броненакладка корпуса наушников гарнитуры АШП» была подана заявителем 25.09.2024. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 11.12.2024, в следующей редакции:

«Сменные броненакладки корпусов наушников с активным шумоподавлением, выполненные в форме накладок из различных бронированных материалов на корпуса наушников с активным шумоподавлением, при этом, накладки выполнены по форме и размерам,

точно соответствующими посадочному месту крышек батарейного отсека на корпусах наушников с активным шумоподавлением, накладки выполнены с контурами, повторяющими контуры корпусов наушников с активным шумоподавлением, закрывая их полностью, с возможностью установки на место крышек батарейного отсека, а также с возможностью бронезащиты органов слуха человека и, находящихся внутри корпусов наушников с активным шумоподавлением, батарейного отсека с элементами питания и электронных компонентов».

При вынесении решения Роспатентом от 05.02.2025 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленному решению, охарактеризованному совокупностью признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле, не может быть представлена правовая охрана в качестве полезной модели. В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленное решение состоит из отдельных конструктивных элементов – двух сменных броненакладок на корпусах наушников с активным шумоподавлением. При этом указанные конструктивные элементы заявленного решения представляют собой набор деталей, соединение которых между собой осуществляется в зависимости от решаемой задачи и выполнения необходимых функций. Таким образом, заявленное решение характеризуется набором деталей, не имеющих между собой устойчивого конструктивного единства, то есть комплектом с точки зрения его смыслового значения, а не устройством.

В решении Роспатента также отмечено, что заявленный технический результат обеспечивается за счет того, что каждая из броненакладок, входящих в соответствующий набор, выполняется из различного бронированного материала, который адаптирован к разным видам нагрузки в зависимости от участка, где установлен. Это же следует из сведений, содержащихся на страницах 1-2 описания, где указано, что для бронезащиты

органов слуха человека и корпуса наушников гарнитуры, существенным является выполнение броненакладки из разных материалов в зависимости от экстремальной ситуации в которой находится пользователь.

Таким образом, наличие в формуле существенного признака «накладок из различных бронированных материалов», характеризует несколько альтернативных вариантов накладок.

При этом в решении Роспатента также отмечено, что в формуле полезной модели указано родовое понятие «Сменные броненакладки корпусов наушников с активным шумоподавлением». Вместе с тем родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

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

Заявленное решение, по мнению заявителя, можно рассматривать в качестве полезной модели, поскольку использовать броненакладки, которые не являются полноценной заменой крышки батарейного отсека, не имеет смысла, так как наушники должны полноценно функционировать, а без жесткого и точного соединения броненакладки с корпусом наушников это невозможно (элементы питания не будут зафиксированы).

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

С учетом даты подачи заявки (25.09.2024) правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действующей 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, 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) с изменениями (далее – Правила ПМ и Требования ПМ) в редакциях, действующих на дату подачи заявки.

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.

Согласно пункту 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 35 Правил ПМ, заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и

более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы). 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.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями;
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом.

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 39 Правил ППС, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении

спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся отнесения заявленного технического решения к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленное решение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно вышеприведенной формуле, описанию (см. стр.1-2) и чертежам (см. фиг. 1-3) заявки заявленное решение – «Сменные броненакладки корпусов наушников с активным шумоподавлением» представляет собой пару накладок из бронематериала, которые точно соответствуют по форме и размерам посадочным местам крышек

батареяного отсека на корпусах (2) наушников, а в остальном, повторяют контуры корпусов (2) наушников, закрывая их полностью.

С графических материалов (см. фиг.1) визуализируется взаимное расположение сменных броненакладок, так одна сменная броненакладка установлена на одном наушнике, а вторая на другом. Как следует из описания (см. страницу 1 описания) каждая из броненакладок обеспечивает свою функцию, заключающуюся в бронезащите одного из органов слуха человека и корпуса одного из наушников. При этом из материалов заявки не прослеживается конструктивная связь между упомянутой парой броненакладок.

Также можно согласиться с мнением, указанным в решении Роспатента, что родовое понятие формулы «Сменные броненакладки корпусов наушников с активным шумоподавлением» характеризуют не одно устройство. При этом признаки «накладок из различных бронированных материалов» также относятся к характеристике нескольких устройств.

Следовательно, можно сделать вывод, что в формуле охарактеризовано совместное использование нескольких решений, образованных парой сменных броненакладок, каждая из которых выполняет свою функцию, что, в свою очередь, говорит о том, что в заявленном решении не прослеживается функционально-конструктивное единство (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, не является устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Данные основания были доведены до заявителя на заседании, состоявшемся 26.03.2025. Руководствуясь положениями пункта 39 Правил ППС заявитель 25.04.2025 представил уточненную формулу полезной модели, анализ которой показал следующее.

Уточненная формула полезной модели представлена в следующей редакции:

«Сменная броненакладка корпуса наушников с активным шумоподавлением, выполненная в форме наклейки из бронированного материала на корпусе наушников с активным шумоподавлением, при этом, наклейка выполнена по форме и размерам, точно соответствующим посадочному месту крышки батарейного отсека на корпусе наушников с активным шумоподавлением, наклейка выполнена с контурами, повторяющими контуры корпуса наушников с активным шумоподавлением, закрывая его полностью, с возможностью установки на место крышки батарейного отсека, а также с возможностью бронезащиты органов слуха человека и, находящегося внутри корпуса наушников с активным шумоподавлением, батарейного отсека с элементом питания и электронных компонентов».

Данная формула, представленная 25.04.2025, была скорректирована на основании сведений взятых из описания и она отвечает требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса и пункта 2 статьи 1376 Кодекса и характеризует одно техническое решение, относящееся к устройству. В связи с чем данная редакция формулы, была принята коллегией к рассмотрению и с учетом указанного выше вывода, данная формула и материалы заявки, 07.05.2025 были направлены на проведение информационного поиска.

По результатам проведения информационного поиска был представлен (17.06.2025) отчет о его проведении и заключение, согласно которым полезная модель, охарактеризованная уточненной формулой, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

Анализ приведенных источников информации в отчете о поиске и заключении показал, что раскрытым в них техническим решениям не присущи все существенные признаки уточненной формулы полезной модели.

Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с указанными материалами, своего мнения в отношении указанного в заключении вывода не представил.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели, охарактеризованной уточненной формулой, представленной 25.04.2025, патентоспособной, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2025, отменить решение Роспатента от 05.02.2025 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной 25.04.2025.

(21) 2024128418/63

(51) МПК
H04R 1/10 (2006.01)

(57) Сменная броненакладка корпуса наушников с активным шумоподавлением, выполненная в форме накладки из бронированного материала на корпусе наушников с активным шумоподавлением, при этом, накладка выполнена по форме и размерам, точно соответствующим посадочному месту крышки батарейного отсека на корпусе наушников с активным шумоподавлением, накладка выполнена с контурами, повторяющими контуры корпуса наушников с активным шумоподавлением, закрывая его полностью, с возможностью установки на место крышки батарейного отсека, а также с возможностью бронезащиты органов слуха человека и, находящегося внутри корпуса наушников с активным шумоподавлением, батарейного отсека с элементом питания и электронных компонентов.

(56) US 10928163 B2, 23.02.2021;
US 2011/0081036 A1, 07.04.2011;
DE 2656400 A1, 30.06.1977;
US 4023209 A, 17.05.1977;
GB 1326158 A, 08.08.1973;
US 4152553 A, 01.05.1979;
US 4453277 A, 12.06.1984;
US 4523661 A, 18.06.1985.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в уточненной редакции заявителя (заменено полностью, см. корреспонденцию от 25.04.2025) и уточненные чертежи (см. корреспонденцию от 25.04.2025).