



Полезные модели - стоит ли использовать данное средство охраны? Как правильно составить формулу заявки на полезную модель?

Черняев Максим Андреевич

Ведущий эксперт

12.10.2016

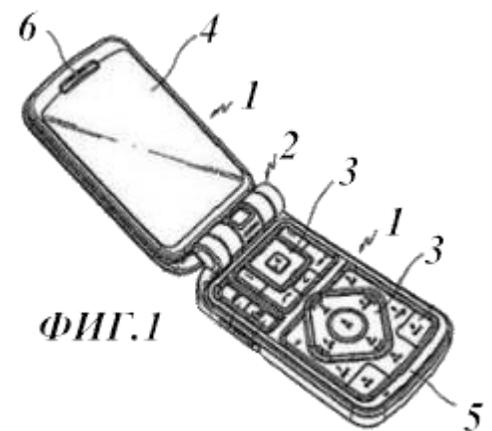
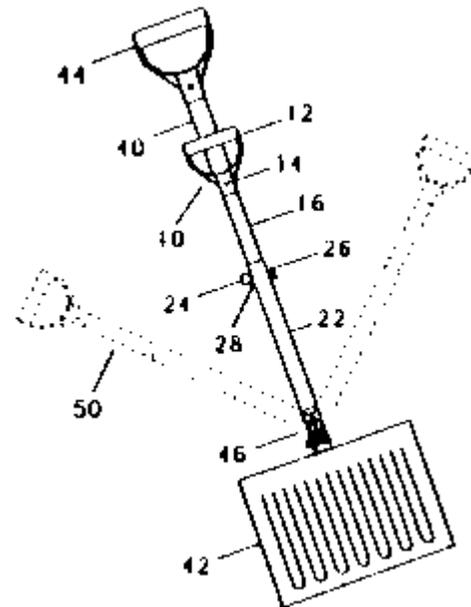
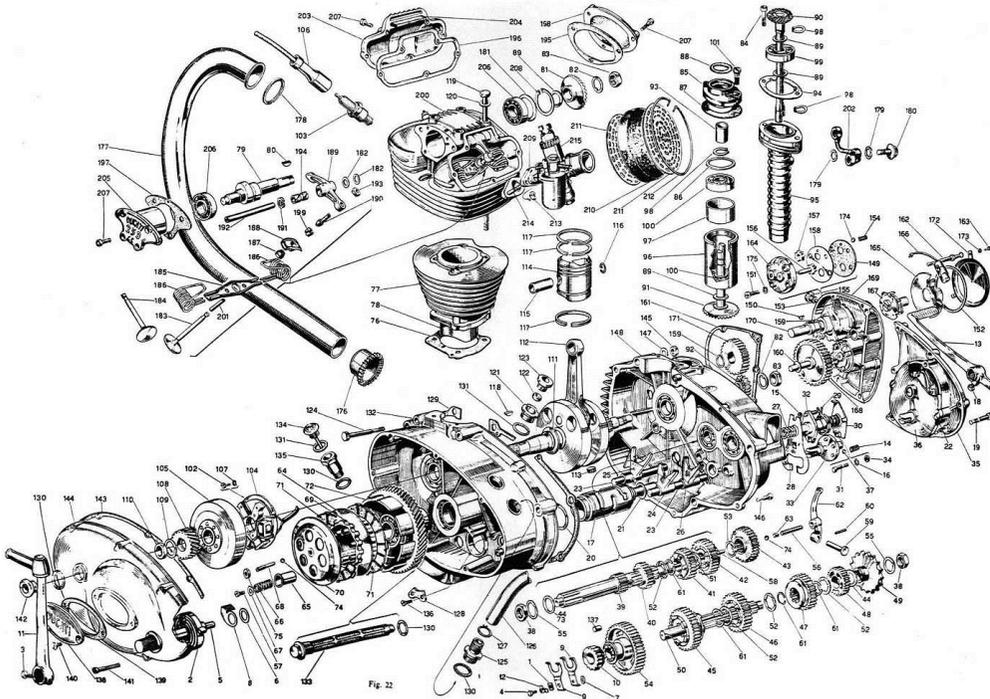
**Российский и
Евразийский патентный
поверенный**

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» является дочерним обществом Фонда «Сколково», оказывает участникам инновационного проекта «Сколково» и третьим лицам весь комплекс профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение патентных поисков и построение патентных ландшафтов, регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, юридическое сопровождение сделок по российскому и иностранному праву.

Что такое полезная модель?

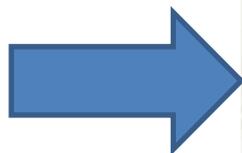
**Полезная модель – это техническое решение,
относящееся к устройству, с точки зрения
конструкции изделия**



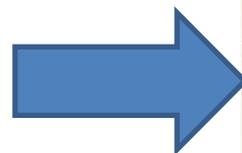


- **Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (далее – ГК РФ)**
- **Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата (далее - Регламент)**
- **Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее - Правила)**
- **Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования)**

Новизна



Промышленная
применимость

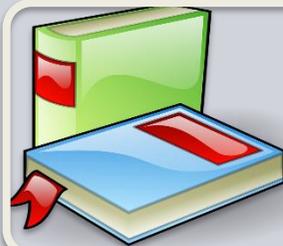


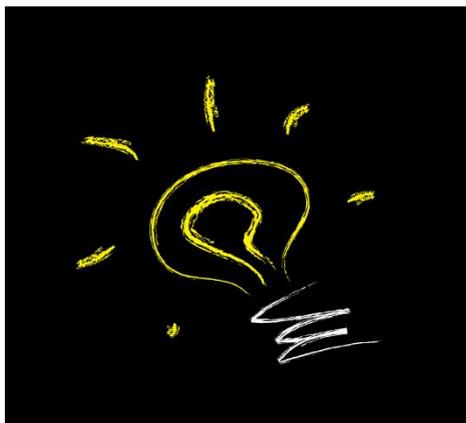
Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники

Патентный поиск для анализа мировой новизны



Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере





Открытия

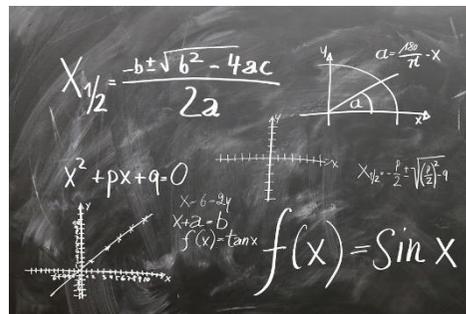
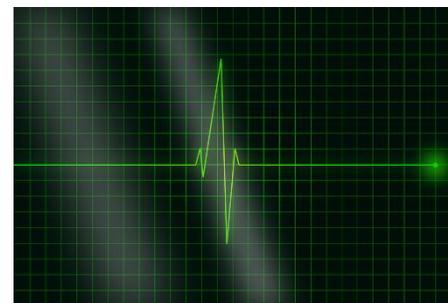
Научные теории и математические методы

Внешний вид изделий

Правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности

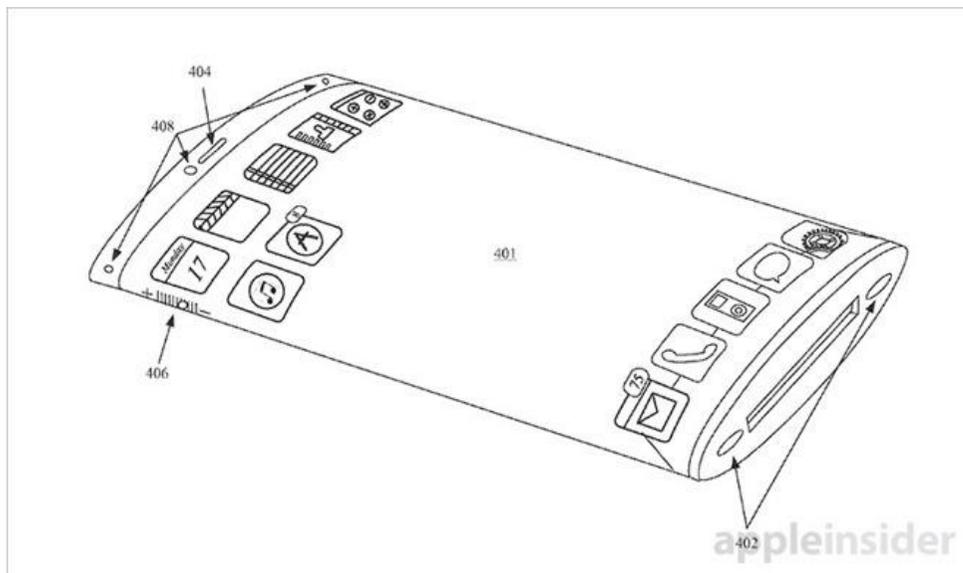
Программы для ЭВМ

Решения, заключающиеся только в представлении информации





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



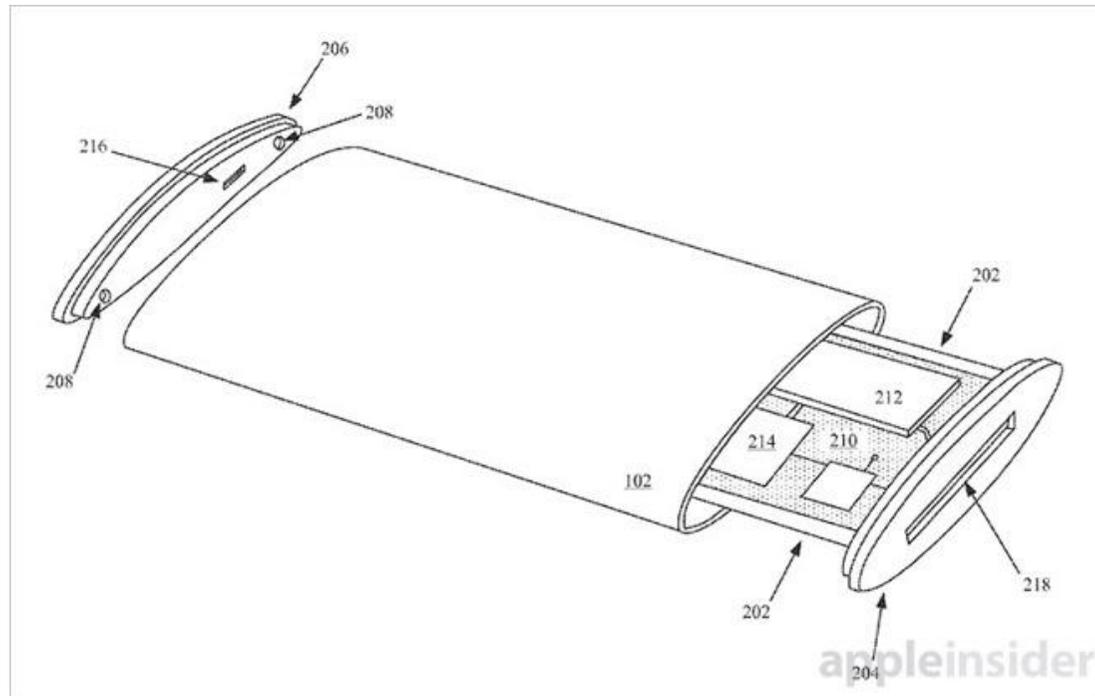
Пример

Техническая проблема – увеличение рабочей области дисплея

Решение – применение гибкого дисплея

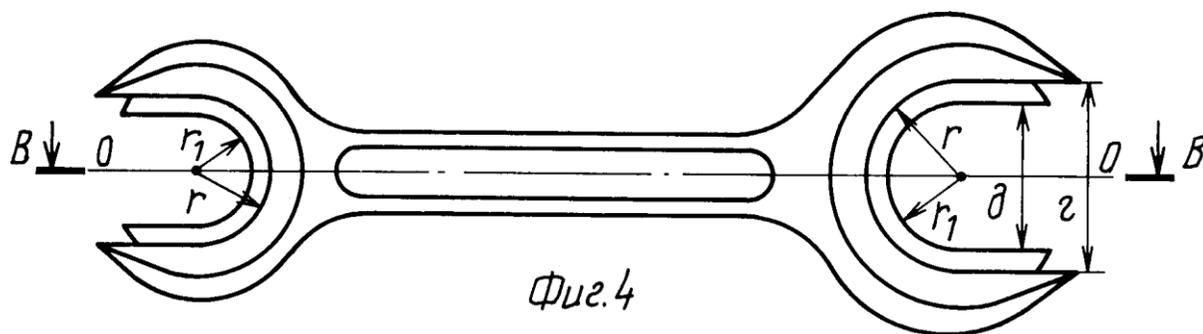


Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом

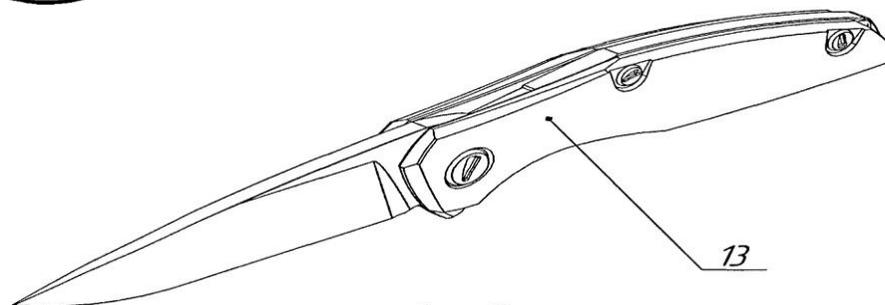


«к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы)»

(п. 35 Требований)



Фиг. 4



Фиг. 5

Исключение возможности охраны группы полезных моделей

1. Многофункциональное электронное устройство, содержащее док-станцию с возможностью сопряжения с планшетным ПК, управляемого мобильным телефоном.
2. Док-станция, выполненная с возможностью подзарядки и обеспечения функций управления планшетным ПК.
3. Мобильное устройство, выполненное с возможностью выполнения функции центрального вычислительного устройства для планшетного ПК.



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**, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства

При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации)

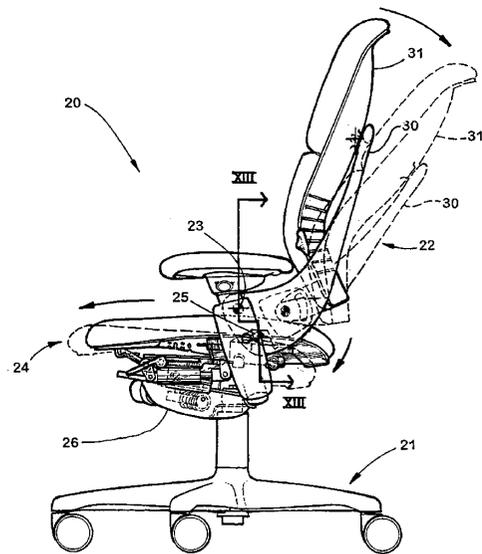


Fig. 6

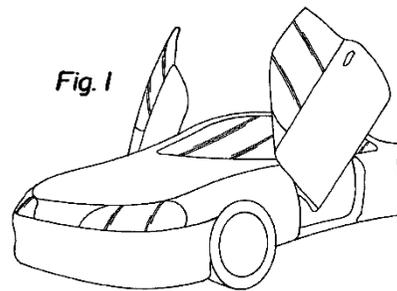


Fig. 1

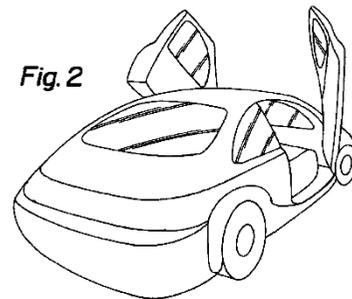
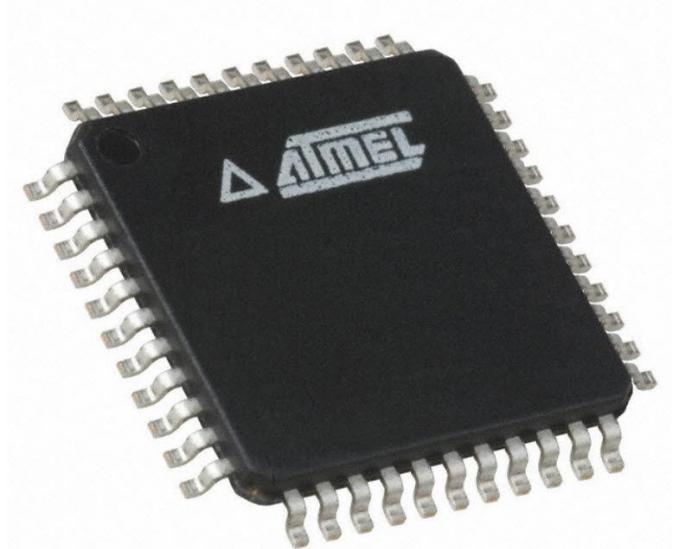
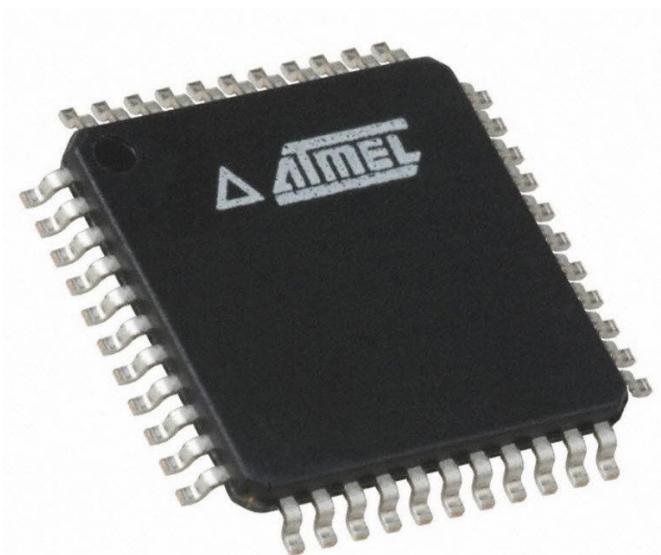


Fig. 2



Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции



Функция А



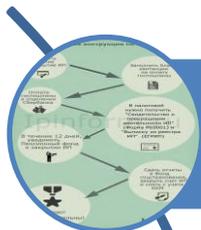
Функция В



Функция С



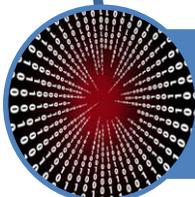
К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами



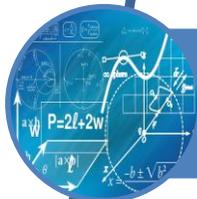
достигаются лишь благодаря определенному виду правил/договоренностей



заклюаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования полезной модели



обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе



заклюаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма



Носят субъективный характер, экономический характер



Формальная
экспертиза



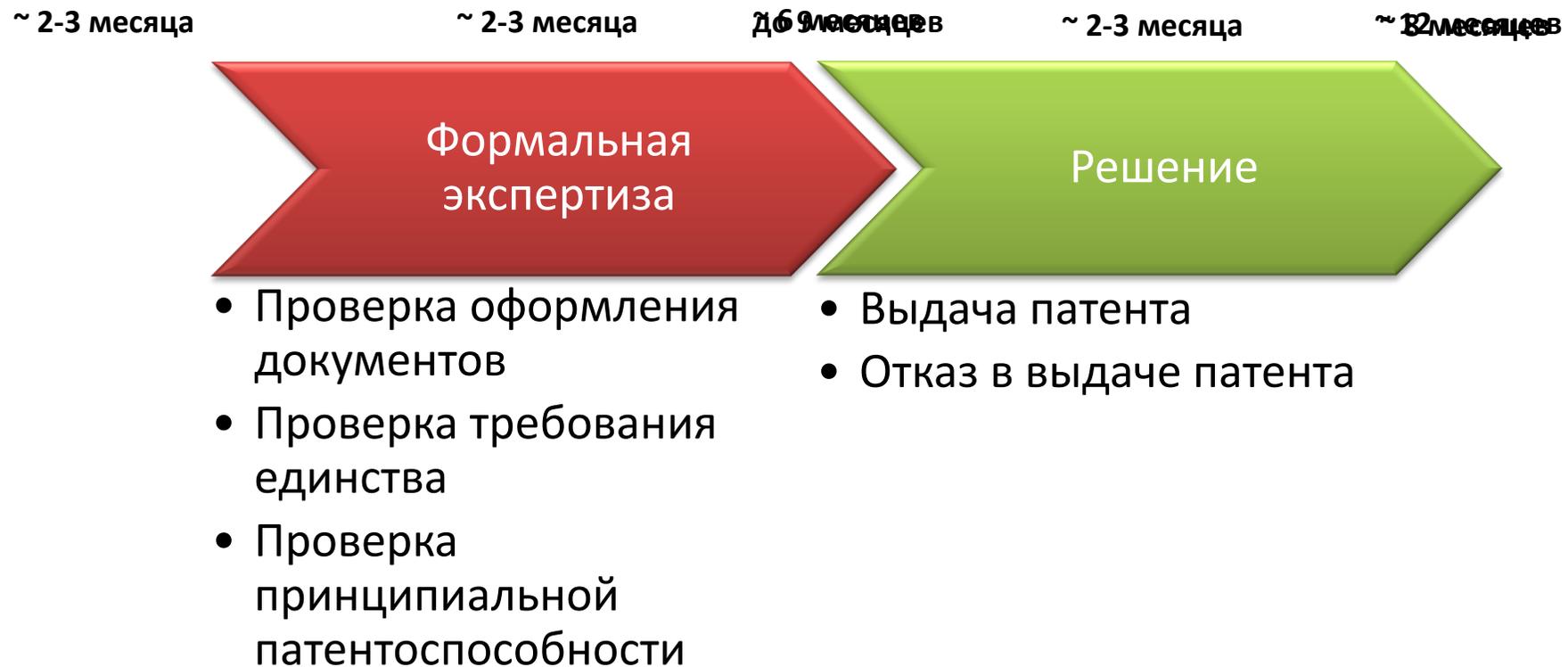
Экспертиза
по существу



Решение



После 17 января 2014



Скорректированный технический результат должен быть связан с техническим результатом, указанным в первоначальных материалах заявки

Монолитная строительная конструкция здания

Первоначальный результат: «упрощении конструктивного исполнения и монтажа сооружения, а также повышение срока службы»

Скорректированный результат: «практическая возможность заливки стены менее 200 см, что имеет значение при применении технологии в южных регионах страны, т.о. общая толщина стены может варьироваться от 150 до 200 см»

Решение ППС по заявке RU2014147505 от 31.12.2015



Если в результате проверки формулы полезной модели установлено, что независимый пункт формулы полезной модели **включает альтернативные существенные признаки**, то есть независимый пункт формулы полезной модели **не относится к одному техническому решению**, осуществляется запрос дополнительных материалов...

(П.41 Правил)

Независимый пункт формулы не должен содержать альтернативных существенных признаков

**Зависимые пункты не должны содержать
дополняющие признаки**

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

(Подп. 1(Б) п. 40 Требований)



Возможность требования компенсации за нарушение патента от 10 т.р. до 5 млн. руб.

Ст. 1406.1 ГК РФ

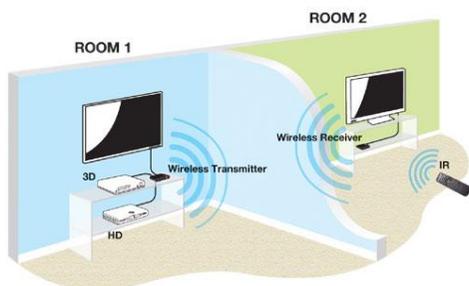
Пример: Решение АС Чувашской Республики от 4 августа 2015 г. по делу N А79-2550/2015 о взыскании компенсации в размере 500 т.р. за нарушение исключительного права на патент



Требование возмещения убытков (упущенной выгоды)

Ст. 1252 ГК РФ

Пример: Решение Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015 по делу N А67-4475/2015 по нарушению патента на полезную модель и продажи продукции, что привело к упущенной выгоде правообладателя. Сумма иска удовлетворена в размере 3 000 000 рублей

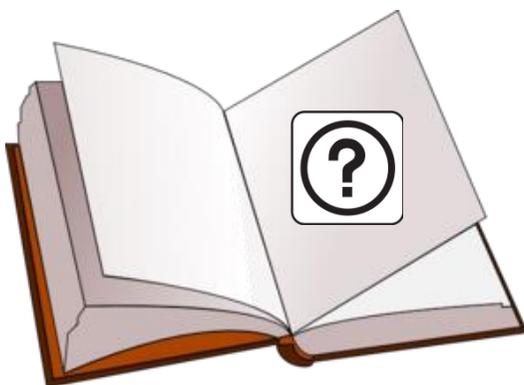


Отсутствие конструктивного единства

Решение не отвечает условиям патентоспособности



Не достигается технический результат



Описание заявки не содержит достаточных сведений, раскрывающих сущность полезной модели



Элементы системы не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи

Информационная система парашютиста, содержащая компьютер, соединенный через соответствующие интерфейсы с подсистемой связи с другими участниками группы, подсистемой интерактивной связи информационной системы с парашютистом, включающей: средства визуального и звукового отображения, средства выработки и подачи парашютисту сигналов тревоги и средства ввода информации парашютистом, навигационной подсистемой...

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения

Решение ППС по заявке RU2014142081 от 2016.03.17

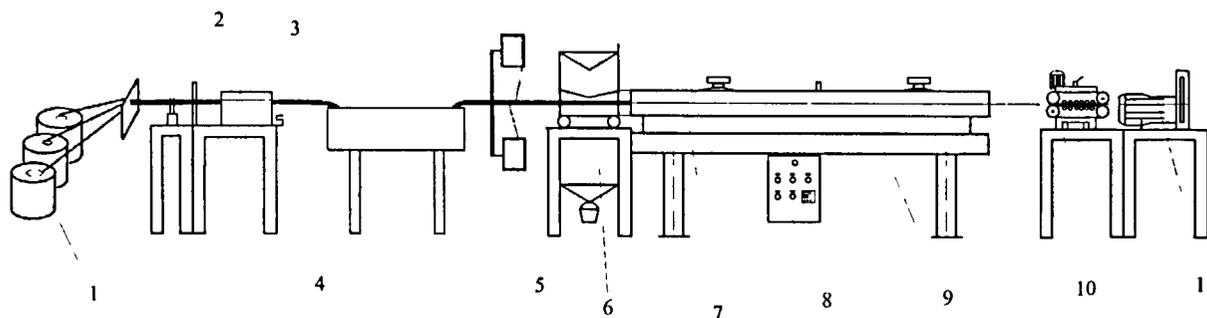
*Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, или указанный заявителем **технический результат** не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной полезной модели и указанным заявителем **техническим результатом**, или приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.*

(П. 35 Правил)

*Если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что **сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники**, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, **принимается решение об отказе в выдаче патента.***

(П. 38 Правил)

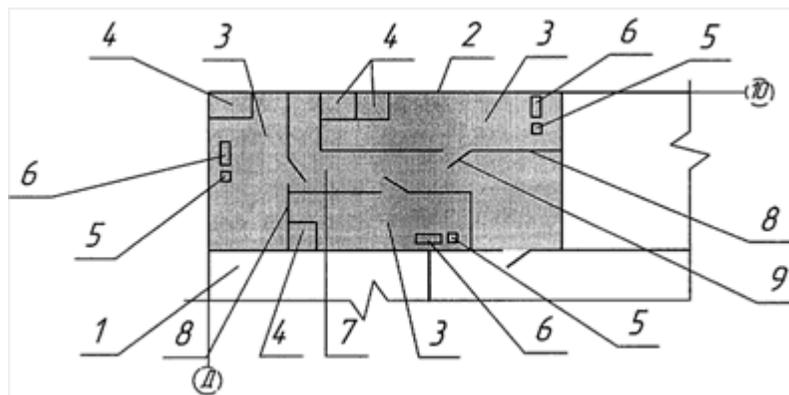
Патент RU136834 «Технологическая линия для изготовления арматуры из композиционного материала»



Технологическая линия для изготовления арматуры из композиционного материала, включающая шпулярник, узел ориентирования и натяжения армирующих нитей, устройство для нагрева или отжига армирующих нитей, узел пропитки связующим, формообразующее устройство, обмотчик, полимеризационную камеру, узел нанесения абразива, тянущее и отрезное устройства, отличающаяся тем, что узел нанесения абразива установлен после намотчика и до полимеризационной камеры, что позволяет наносить абразивное покрытие на неотвержденный стержень до его полимеризации и закреплять абразив связующим самого стержня.

Решение ППС по патенту RU136834 от 10.02.2015

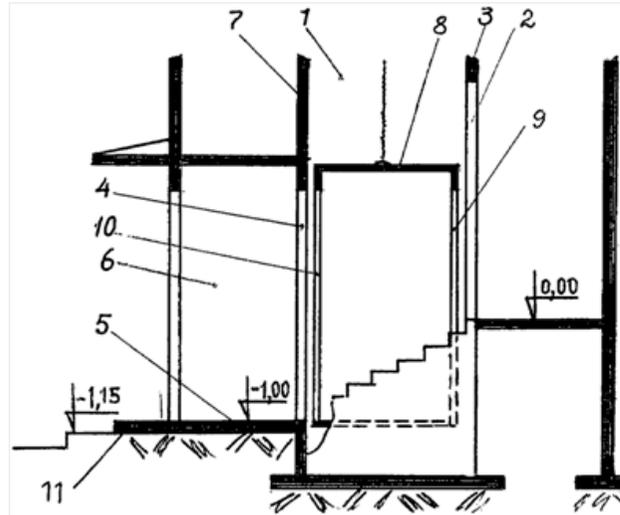
Патент RU92892 «ОБЪЕКТ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗООВЫСТАВКИ»



Объект торгово-развлекательного назначения, содержащий комплекс для проведения зоовыставки, который включает средства для демонстрации животных, отличающийся тем, что комплекс для проведения зоовыставки дополнительно содержит средства для содержания животных, при этом средства для демонстрации и содержания животных выполнены с возможностью демонстрации и содержания сельскохозяйственных животных.

Решение ППС по патенту RU92892 от 18.08.2014

RU115802 «ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ»



Лестничная клетка многоэтажного здания, оснащенная лифтом, содержащая тамбур, лестничные марши на этажи, лифтовую шахту с поэтажными дверями на одной ее (шахты) грани и лифтовую кабину с дверью, обращенной к грани шахты с поэтажными дверями, отличающаяся тем, что пол тамбура выполнен на уровне крыльца входной двери в подъезд здания, площадь тамбура расширена до лифтовой шахты, которая углублена и оснащена дополнительной дверью на пол тамбура на грани, противоположной грани с поэтажными дверями, а лифтовая кабина оборудована второй дверью, адекватно-ответной дополнительной двери шахты.

Решение ППС по патенту RU115802 от 28.01.2015

1. Не приведен уровень техники
2. Не указан технический результат
3. Описание не раскрывает с достаточной полнотой заявленное решение
4. Формула содержит неясные термины, например, «специальный»
5. Связь элементов в формуле не обеспечивается конструктивно, например, за счет провода или способа беспроводной передачи данных



Ведущий эксперт направления IT, патентная практика

Патентный поверенный РФ №1651

Черняев Максим Андреевич

mchernyaev@sk.ru

+7 (495) 956 00 33 (2871)

Спасибо за внимание

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» является дочерним обществом Фонда «Сколково», оказывает участникам инновационного проекта «Сколково» и третьим лицам весь комплекс профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение патентных поисков и построение патентных ландшафтов, регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, юридическое сопровождение сделок по российскому и иностранному праву.