

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2010, поданное Маркаряном Кареном Ваниковичем (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 01.03.2010 о признании заявки отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на выдачу патента на группу полезных моделей "Продуктовый набор (варианты)" № 2009107745/22(010384) была подана заявителем 05.03.2009. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в первоначальной формуле, в следующей редакции:

«1. Продуктовый набор, содержащий по крайней мере одну емкость с размещенной внутри нее средой для выращивания растений, пригодных для употребления в пищу, а также растения по крайней мере двух разных видов, пригодные для употребления в пищу, корни которых по крайней мере частично расположены в указанной среде для выращивания, а побеги выступают над указанной средой.

2. Набор по п. 1, характеризующийся тем, что указанная среда для выращивания представляет собой плодородный грунт.

3. Набор по любому из пп. 1 или 2, характеризующийся тем, что указанная емкость представляет собой горшок, выполненный из керамики или пластика из биоразлагаемого материала.

4. Набор по любому из пп. 1 или 2, характеризующийся тем, что указанные растения для употребления в пищу представляют собой травяные

растения и выбраны из группы, включающей: укроп, петрушку, кориандр, салат, фенхель, щавель, базилик, лук, сельдерей, рукола.

5. Набор по п. 3, характеризующийся тем, что указанные растения для употребления в пищу представляют собой травяные растения и выбраны из группы, включающей: укроп, петрушку, кориандр, салат, фенхель, щавель, базилик, лук, сельдерей, рукола

6. Набор по любому из пп. 1 или 2 или 5, характеризующийся тем, что он также содержит всходы по крайней мере одного вида растений, пригодных для употребления в пищу.

7. Набор по любому из пп. 1 или 2 или 5, характеризующийся тем, что он также содержит семена по крайней мере одного вида растений, указанные семена размещены в указанной среде для выращивания растений.

8. Продуктовый набор, содержащий по крайней мере две емкости, каждая из указанных емкостей содержит среду для выращивания растений, пригодных для употребления в пищу, а также растения по крайней мере одного вида, пригодные для употребления в пищу, корни которых по крайней мере частично расположены в указанной среде для выращивания, а побеги выступают над указанной средой.

9. Набор по п. 8, характеризующийся тем, что каждая из указанных емкостей содержит одну и ту же среду для выращивания, представляющую собой плодородный грунт.

10. Набор по любому из п.п. 8 или 9, характеризующийся тем, что указанные растения для употребления в пищу представляют собой травяные растения и выбраны из группы, включающей: укроп, петрушку, кориандр, салат, фенхель, щавель, базилик, лук, сельдерей, рукола.

12. Набор по п. 10, характеризующийся тем, что указанные растения для употребления в пищу представляют собой травяные растения и выбраны из группы, включающей: укроп, петрушку, кориандр, салат, фенхель, щавель, базилик, лук, сельдерей, рукола».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки сведения, указанные в запросах от 29.05.2009 и от 27.10.2009.

В решении Роспатента отмечено, что в качестве родового понятия, характеризующего назначение заявленной группы полезных моделей указан «пищевой набор». Однако, как отмечалось в запросах от 29.05.2009 и от 27.10.2009 предложенные изделия (состоящее из емкости или емкостей, среды для выращивания растений и растения) не могут быть признаны наборами в связи с тем, что каждый из входящих в «набор» элементов имеет собственное назначение, реализация которого не имеет связи с реализацией назначения других элементов, т.е. входящие в состав каждого из заявленных «наборов» элементы не имеют общего назначения и могут использоваться независимо друг от друга, при этом из элементов «набора» к продуктам могут быть отнесены только растения, а емкость и среда для выращивания не являются продуктами.

В решении Роспатента указано, что вышеуказанные доводы заявителем не были приняты во внимание, и формула полезной модели не была изменена.

В решении Роспатента также отмечено, что в запросе от 27.10.2009 обращалось внимание на то, что в заявке не сформулирован технический результат, который должен представлять собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющегося при использовании заявленной полезной модели, однако заявитель не представил запрашиваемые сведения.

В связи с тем, что заявитель не представил запрашиваемые материалы, а также отказался внести изменения в формулы полезной модели, заявка была признана отозванной в соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

Заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Кодекса было подано возражение, поступившее 31.08.2010.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением о признании заявки на полезную модель отозванной, т.к. предъявленные ему требования не соответствуют действующему законодательству, а ответ на запрос был своевременно представлен.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- доводы, изложенные в запросах, не подкреплены аргументами правового характера;

- заявлена группа полезных моделей, каждая из которых представляет собой продуктовый набор (один вид устройств, одинакового назначения) и обеспечивает получение одного и того же результата, заключающегося в обеспечении свежести продуктов, входящих в набор, и сохранность полезных веществ до употребления продуктов непосредственно в пищу, обеспечение потребителя одновременно несколькими видами растительных продуктов;

- заявитель считает неправомерным признание заявки отозванной в связи с тем, что им не была представлена откорректированная формула и указание технического результата;

- заявитель считает, что в ответах на запросы им неоднократно указывалось, что технический результат заключается в обеспечении свежести продуктов, входящих в набор, и сохранность полезных веществ, в частности, витаминов, вплоть до употребления продуктов непосредственно в пищу, либо для приготовления различных блюд, в обеспечении потребителя одновременно несколькими видами растительных продуктов за счет размещения нескольких видов растительных продуктов в одной емкости, либо в составлении набора, состоящего из нескольких емкостей, каждая из которых включает либо одну, либо несколько разновидностей растительных продуктов;

- указанные результаты, достигаемые при использовании заявленной группы полезных моделей, носят объективный характер, и соответствуют требованиям абзацев 7-12 пункта 9.7.4.3. Регламента;

- указанные в запросах в качестве ближайшего аналога заявленной группы полезных моделей известные продукты, представляющие собой отдельные растения в горшочках с почвенным грунтом, не являются наиболее близким аналогом, поскольку не представляют собой продуктовые наборы, т.е. не являются средством того же назначения;

- известная продукция, выпускаемая на данный момент сельскохозяйственными предприятиями (совхоз «Московский», «Белая дача» и др.) не позволяет одновременно обеспечивать потребителей несколькими свежими растительными продуктами, т.к. предоставляются наборы из уже срезанных продуктов, или отдельные растения.

На основании данных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные

приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются, в частности, наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376 Кодекса), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4, и 5 статьи 1384 Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса по заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы. В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту (1) пункта 2.1. Правил ПМ в качестве полезной

модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относятся конструкции и изделия.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ПМ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из сведений, опубликованных в мире и ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ в разделе "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ в разделе "Раскрытие полезной модели" должна быть подробно раскрыта задача, на

решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. При этом приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

Согласно пункту 3.2.4.5 Правил ПМ в разделе "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели".

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что",

непосредственно после которого излагается отличительная часть. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:

- применение по определенному назначению;
- полезную модель, не имеющую аналогов.

В соответствии с пунктом 17.2 Правил ПМ при проведении экспертизы заявки проверяется, в частности, наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдение установленных требований к документам заявки, выявляемое без анализа существа полезной модели.

Согласно подпункту (1) пункта 20.5. Регламента если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 20.5. Регламента основанием для запроса, в частности, являются:

- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели;
- известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания «Уровень техники»;

- отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата;

- нарушение требования пункта 9.8.1.4. настоящего Регламента, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели или нескольким полезным моделям – вариантам, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5. Регламента в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.8.1.4. Регламента независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

В запросах от 29.05.2009 и от 27.10.2009 заявителю предлагалось уточнить раздел описания «Уровень техники», включив в него библиографические данные указанного в описании заявленной полезной модели ближайшего аналога, представляющего собой растения,

поставляемые на продажу в емкостях со средой для их выращивания. При этом требование приведения библиографических данных источника информации, в котором описан каждый из аналогов, является правомерным и соответствует требованиям пункта 3.2.4.2. Правил ПМ.

В процессе переписки заявитель в качестве ближайшего аналога указал известные из уровня техники (статья «Морозное место», ж-л «Секрет Фирмы», № 13(148) от 03.04.2006 (далее – [1]), статья «Рынок замороженных овощей и фруктов», еженедельник «Деловая пресса», Электронное издание, 1(95) от 09.01.2003 (далее - [2])) продуктовые наборы, представляющие собой «растительные продукты по крайней мере двух видов (горох, кукуруза и проч.)». В отношении же растений, поставляемых на продажу в емкостях со средой для их выращивания, в своем возражении заявитель указал, что «отдельные растения в горшочках с почвенным грунтом, не являются наиболее близким аналогом заявленной группы решений поскольку известные решения не представляют собой продуктовые наборы...».

В запросах от 29.05.2009 и от 27.10.2009 обращалось внимание заявителя на то, что такие признаки независимых пунктов формулы, как: емкость по п. 1 формулы (или емкости по п. 8 формулы), среда (плодородный грунт) для выращивания растений - несущественны, поскольку не характеризуют продуктовый набор, а признаки заявленной группы полезных моделей, относящиеся к продуктовому набору (растения одного или по крайней мере двух видов), не являются конструктивными признаками. В запросах от 29.05.2009 и от 27.10.2009 был сделан вывод о том, что продуктовый набор, в том виде, как он представлен в заявленной формуле, не может быть признан объектом, охраняемым в качестве полезной модели.

Здесь целесообразно отметить, что «набор – совокупность, подбор предметов одного назначения, образующих нечто целое» (см. Советский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, М., «Советская энциклопедия», 1984, с.851(далее – [3])), а «продукты – предметы питания, съестные припасы» (см. Ожогов С.И., Словарь русского языка, М.,

издательство «Советская энциклопедия», 1072, с.560 (далее – [4])). Таким образом, согласно сведениям из словарей [3] и [4], под продуктовым набором следует понимать совокупность нескольких предметов питания. При этом емкость (емкости), а также среда для выращивания растений не относятся к предметам питания. К продуктовому набору может быть отнесен только набор из травяных растений (укроп, петрушка, кориандр, салат, фенхель, щавель, базилик, лук, сельдерей и т.д.) являющихся предметами питания, но не являющихся конструкционными элементами. Таким образом, вывод о том, что продуктивный набор, состоящий из набора растений, не может быть отнесен к устройствам, является правомерным. Заявителю было предложено представить скорректированную формулу полезной модели.

Указанный заявителем результат, заключающейся в создании продуктового набора, который одновременно был бы удобен для использования потребителем, в обеспечении потребителя одновременно несколькими видами растительных продуктов за счет размещения нескольких видов растительных продуктов в одной емкости, либо в составлении набора, состоящего из нескольких емкостей, каждая из которых включает либо одну, либо несколько разновидностей растительных продуктов, не носит технический характер, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства (подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ). Указание заявителем результата, не являющегося техническим, также подтверждает то, что заявленный «продуктивный набор» не является техническим решением, относящимся к устройству.

Что касается такого результата, как обеспечение свежести продуктов, входящих в набор, и обеспечение сохранности полезных веществ, вплоть до употребления продуктов непосредственно в пищу, то данный результат обеспечивается помещением растений в тару, представляющую собой емкость с размещенной внутри нее средой для выращивания. Однако, данный результат относится к средствам, не характеризующим продуктивный набор (т.е. достигается за счет помещения растений в среду для

выращивания, размещенную в емкости). При этом заявителем не был представлен результат, который мог быть отнесен к техническому и который достигался бы признаками, характеризующими именно продуктовый набор.

В связи с тем, что заявка оформлена с нарушением требований к оформлению документов, и заявитель не устранил указанные в запросах недостатки в оформлении (не представил скорректированную формулу полезной модели и уточненный технический результат), заявка на полезную модель была признана отозванной правомерно (см. подпункт (2) пункта 20.5. Регламента).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.03.2010 оставить в силе.