

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.09.2010 от ООО «Премьер Групп» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 16.03.2010 о признании заявки на полезную модель № 2009111369/22 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009111369/22 на группу полезных моделей "Бутылка (варианты)" была подана 30.03.2009. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в первоначально представленной формуле группы полезных моделей в следующей редакции:

«1. Бутылка, содержащая корпус, плечики, горловину с резьбовым венчиком, доньшко с углублением снаружи, отличающаяся тем, что на наружной поверхности нижней части корпуса выполнено узкое кольцевое углубление, причем отношение расстояния от верхней точки центральной части внутренней поверхности доньшка до узкого кольцевого углубления к наружному диаметру нижней части корпуса бутылки в месте сопряжения с этим углублением не превышает 0,4.

2. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что углубление доньшка имеет овальную форму.

3. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что углубление доньшка выполнено в виде усеченного конуса или овала, по оси которого расположена выпуклость округлой формы.

4. Бутылка, содержащая корпус, плечики, горловину с венчиком, снабженным продольными фиксаторами в виде расположенных по его

периметру ребер, доньшко с углублением снаружи, отличающаяся тем, что на наружной поверхности нижней части корпуса выполнено узкое кольцевое углубление, причем величина отношения расстояния от верхней точки центральной части внутренней поверхности доньшка до узкого кольцевого углубления к наружному диаметру нижней части корпуса бутылки в месте сопряжения с этим углублением не превышает 0,4.

5. Бутылка по п. 4, отличающаяся тем, что углубление доньшка имеет овальную форму.

6. Бутылка по п. 4, отличающаяся тем, что углубление доньшка выполнено в виде усеченного конуса или овала, по оси которого расположена выпуклость округлой формы».

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 сведения, указанные в запросах от 18.05.2009 и 27.10.2009.

В запросах от 18.05.2009 и 27.10.2009 обращалось внимание заявителя на то, что отличительные признаки каждого из независимых пунктов формулы, характеризующие наличие на поверхности бутылки кольцевого углубления и его расположение относительно дна бутылки, не оказывают влияние на технический результат, заключающийся в снижении материалоемкости изделия. Кроме того, указывалось на отсутствие сведений, подтверждающие возможность получения технического результата во всем интервале количественного признака формулы.

На основании изложенного заявителю предлагалось дополнить описание сведениями, раскрывающими причинно-следственную часть между признаками формулы заявленного устройства и указанным в описании техническим результатом, а также привести объективные данные, подтверждающие возможность получения такого результата при осуществлении полезной модели.

В ответах на запросы от 18.05.2009 и 27.10.2009 заявителем было отмечено, что в результате выполнения кольцевого углубления на наружной поверхности бутылки на указанном в формуле группы полезных моделей расстоянии проявляется оптический эффект, выражающийся в увеличении толщины дна бутылки, вследствие чего нет необходимости изготавливать бутылки с утолщенным дном. При этом заявителем был представлен акт экспериментальных исследований влияния на наличие оптического эффекта величины отношения расстояния от верхней точки центральной части внутренней поверхности доньшка до узкого кольцевого углубления к наружному диаметру нижней части корпуса бутылки. Кроме того, заявитель обратил внимание на то, что любое углубление, выполненное в бутылке, снижает ее материалоемкость, по сравнению с бутылкой, в которой такого углубления нет.

В возражении, поданном в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением, вынесенным Роспатентом, отметив, что приведенный в описании заявки результат – снижение материалоемкости бутылки, является техническим и он объективно проявляется при использовании бутылки, т.к. «...достаточно, например, взвесить бутылку с толстым доньшком и бутылку с узким кольцевым углублением у тонкого доньшка, как в заявленном техническом решении, чтобы было видно очевидное уменьшение материалоемкости...». Кроме того, в возражении подчеркнута, что экспертиза дважды проигнорировала довод заявителя о том, что любое углубление, выполненное в бутылке, снижает ее материалоемкость, по сравнению с бутылкой, в которой такого углубления нет.

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 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат.

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 наличие предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К проведению экспертизы заявки на полезную

модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. 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 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе описания "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели".

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, 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. При этом основанием для запроса, в частности, являются:

- невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов (см. подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ);
- отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 20.5 Регламента ПМ, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки

отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

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

Недостатки в оформлении документов заявки, касающиеся отсутствия в описании раскрытия причинно-следственной связи между признаками заявленных предложений и техническим результатом – снижением материалоемкости изделия, а также объективных данных, подтверждающими возможность получения данного результата, свидетельствует о нарушении пункта 9.7.4.3 и 9.7.4.5 Регламента ПМ, соответственно. Подобное нарушение является основанием для направления заявителю запроса с предложением представить исправленные документы, в частности уточненное описание полезной модели (см. подпункты 1.10 и 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ и пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

Нельзя согласиться с мнением заявителя о том, что материалоемкость бутылки может быть снижена в результате выполнения на поверхности бутылки кольцевого углубления по следующим причинам.

Материалоемкость бутылки зависит от количества материала, которое затрачивается на ее изготовление и может быть уменьшена, например, путем снижения толщины ее дна. Однако, выполнение кольцевого углубления на наружной поверхности бутылки вызывает лишь оптический эффект, в результате которого создается впечатление, что дно бутылки имеет толщину иную, чем его реальная толщина. Именно о проявлении данного эффекта свидетельствуют представленные заявителем результаты испытаний. Однако, поскольку реальная толщина дна бутылки в результате указанного эффекта не изменяется, то и материалоемкость бутылки остается на прежнем уровне. При этом, следует отметить, что в заявленной формуле не содержится каких-либо признаков, характеризующих изменение реальных толщин элементов бутылки, и поэтому утверждение заявителя о том, что предложенная группа полезных

моделей будет иметь меньший вес, не соответствует действительности.

В отношении довода заявителя о том, что любое углубление, выполненное в бутылке, снижает ее материалоемкость, необходимо отметить следующее. В материалах заявки не содержится сведений о методе выполнения углубления, который обеспечивал бы снижение количества материала при изготовлении бутылки. Более того, анализ изображений бутылок, показанных на фигурах 1-4, позволяет предположить, что углубление в бутылке может быть выполнено путем вдавливания ее стенки без изменения толщины последней. Длина вогнутого участка стенки бутылки всегда будет больше, чем длина аналогичного прямого участка, а, следовательно, возрастет объем материала, необходимый для выполнения искривленного участка стенки бутылки. Таким образом, утверждение заявителя о том, что любое углубление в стенке бутылки снизит ее материалоемкость, является ошибочным.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что заявитель не представил в ответ на запросы от 18.05.2009 и 27.10.2009 запрашиваемых материалов, соответствующих установленным требованиям (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

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 02.09.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.03.2010 оставить в силе.