

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Никитенко М.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.08.2009, на решение от 30.06.2009 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании заявки № 2008122004/22 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Емкость для сувенирной продукции”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле полезной модели, поступившей 14.04.2009, в следующей редакции:

“1. Емкость для сувенирной продукции, содержащая корпус, крышку, выполненная с возможностью хранения наполнителя, отличающаяся тем, что в емкости выполнено отверстие, закрытое преградой, выполненной с возможностью легкого разрушения.

2. Емкость по п.1, отличающаяся тем, что преграда выполнена в виде наклеенной на отверстие металлической фольги.

3. Емкость по п.1, отличающаяся тем, что преграда выполнена в виде наклеенной на отверстие полимерной пленки.

4. Емкость по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из жести.

5. Емкость по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из картона.

6. Емкость по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из пластмассы.

7. Емкость по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из стекла.“

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 25.02.2009, в котором указывалось, что родовое понятие формулы заявленной полезной модели – “емкость для сувенирной продукции”. При этом, уточнение “сувенирная”, касающееся продукции, не является существенным, т.к. не определяет конструкцию емкости, не связано с упрощением процесса герметизации и обеспечением легко достижимого контакта с наполнителем, а относится к организации торговли и области использования изделия. Кроме того, было отмечено, что заявленный технический результат будет достигаться и при использовании емкостей, сведения о которых известны из уровня техники (приложения к запросу от 30.10.2008). Данные емкости являются более близкими аналогами, по сравнению с аналогом, указанным в разделе описания “Уровень техники”. Заявителю рекомендовалось скорректировать родовое понятие формулы и совокупность существенных признаков, а также раздел описания “Уровень техники” с учетом наиболее близкого аналога.

В связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых документов, а именно:

– откорректированного раздела описания “Уровень техники“, в котором указан наиболее близкий аналог к заявленной полезной модели из числа широко известных, и приведены причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью и, как следствие, раздела описания “Раскрытие полезной модели”;

– откорректированной формулы, содержащей совокупность существенных признаков, связанную с техническим результатом, было вынесено решение Роспатента от 30.06.2009 о признании заявки отозванной.

Заявитель в своём возражении от 06.08.2009 отметил, что не согласен с необходимостью исключения из формулы изобретения термина “сувенирный”, поскольку емкость предназначена для хранения сувенира, а именно – воздуха определенной местности. Заявитель не отрицает известность тары для хранения и транспортировки продукции, содержащей отверстие, закрытое легко удаляемой крышкой, однако считает, что в случае исключения указанного термина, совокупность признаков, приведенная в первом пункте формулы полезной модели, будет соответствовать значительному количеству устройств, уже известных из уровня техники, в том числе, и перечисленным в запросе.

Также, заявитель отказался включить в описание полезной модели аналог, приведенный на сайте <http://www.tuba.ru>, поскольку не известна ни дата создания сайта, ни дата помещения информации на сайт. Исходя из этого, заявитель выразил просьбу об отмене решения о признании заявки отозванной.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, требования к ее составлению определяются Кодексом и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели, а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве 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 (1.1) 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.

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.

С учетом даты вынесения решения об отзыве заявки 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 РФ от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса, заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения.

В соответствии с подпунктом (1.11) пункта 20.5 Регламента,

основанием для запроса является 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”.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 20.5 Регламента, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента, заявка признается отозванной.

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

Материалы заявки № 2008122004/22 поступили в Роспатент 03.06.2008.

В адрес заявителя 25.02.2009 был направлен запрос, в котором предлагалось скорректировать родовое понятие формулы и совокупность существенных признаков, исключив из него определение “сувенирная”, т.к. оно не является существенным.

Следует отметить, что в качестве родового понятия, отражающего назначение, в представленной формуле полезной модели указано “емкость для сувенирной продукции”. Однако, термин “сувенирная” характеризует не назначение емкости, а вид содержащейся в ней продукции. Следовательно, определение “сувенирная” не характеризует родовое понятие, каковым является “емкость для продукции”, и его можно рассматривать лишь как самостоятельный признак формулы изобретения.

Можно согласиться с изложенным в запросе мнением, что признак “сувенирный” не является существенным, т.к. не влияет на указанный в

описании заявки технический результат, а именно, не связан с упрощением процесса герметизации и обеспечением легко достижимого контакта с наполнителем. При этом, среди признаков заявленной полезной модели отсутствуют какие-либо конструктивные признаки, указывающие на то, что данная емкость предназначена для хранения именно сувенира.

Кроме того, следует отметить, что конструкции упаковок, содержащие все отраженные в заявленной формуле существенные признаки, широко известны специалистам в данной области техники.

В качестве примера, в приложениях к запросу от 30.10.2008, были приведены данные об общедоступных источниках информации, которые могли быть указаны заявителем в качестве наиболее близкого аналога в разделе описания “Уровень техники”.

На основании этого, в запросе от 25.02.2009, заявителю было предложено скорректировать родовое понятие формулы и совокупность существенных признаков в соответствии с п. 3.3.2.3 (1) Правил ПМ, а также раздел описания “Уровень техники” с учетом действительно наиболее близкого аналога.

В своем ответе на запрос, поступивший в ФИПС 14.04.2009, заявитель отказался исключить термин “сувенирный” из первого пункта формулы изобретения. Также заявитель отказался включить в описание полезной модели аналог, приведенный на сайте <http://www.tuba.ru>, поскольку, по его мнению, неизвестна ни дата создания сайта, ни дата помещения информации на сайт.

Следует отметить, что на изображениях продукции в Приложениях 1-2 к запросу от 30.10.2008 видно, что представленные на них емкости произведены раньше даты приоритета заявленной полезной модели. Дата размещения статей (Приложения 3-4) и дата публикации информации о

патенте РФ № 2294309 – 27.02.2007 (Приложение 5) также являются более ранними, чем дата приоритета (к сведению заявителя, сайт <http://www.tuba.ru> был создан 10.09.2001). Вышеуказанные источники информации демонстрируют широкую известность упаковок для продукции, содержащих все существенные признаки заявленной полезной модели.

При этом, можно согласиться с мнением заявителя, что в случае исключения термина “сувенирная”, совокупность признаков, приведенная в первом пункте формулы полезной модели, соответствует значительному количеству устройств, уже известных из уровня техники, в том числе и перечисленным в запросе от 30.10.2008.

В установленные сроки (п. 4 статьи 1384, п. 1 статьи 1390 Кодекса) заявителем не были представлены запрашиваемые документы, а именно:

- откорректированный раздел описания “Уровень техники”, в котором указан наиболее близкий аналог к заявленной полезной модели из числа широко известных, и приведены причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью и, как следствие, раздела описания “Раскрытие полезной модели”;

- откорректированная формула, содержащая совокупность существенных признаков, связанную с техническим результатом.

Таким образом, решение Роспатента от 30.06.2009, о признании заявки отозванной является правомерным. При этом, материалы возражения не содержат оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.08.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам

и товарным знакам от 30.06.2009 оставить в силе.