

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2014 от ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.11.2014 о признании заявки на полезную модель № 2014124878/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014124878/03 на полезную модель "Устьевое оборудование для обвязки колонн обсадных труб" была подана 18.06.2014. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Устьевое оборудование для обвязки колонн обсадных труб, устанавливаемое на кондуктор скважины и содержащее соосные внешний и внутренний корпуса с посадочными конусами, кольцевую накидную крышку, и установленное между корпусами уплотнение, состоящее из эластичного кольцевого уплотнителя, нижнего и верхнего прижимных колец, отличающееся тем, что эластичный кольцевой уплотнитель и прижимные кольца имеют контактирующие торцевые поверхности, выполненные в виде трапецеидального профиля.

2. Устьевое оборудование для обвязки колонн обсадных труб по п.1, отличающаяся тем, что эластичный кольцевой уплотнитель, нижнее и верхнее

прижимные кольца стянуты шпильками, соединенными неподвижно с нижним кольцом, и гайкой, прижимающей верхнее кольцо.

3. Устьевое оборудование для обвязки колонн обсадных труб по п.2, отличающаяся тем, что между накладной крышкой и верхним прижимным кольцом уплотнения установлено дополнительное нажимное кольцо с отверстиями, в которых размещаются гайки, прижимающее верхнее кольцо уплотнения».

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 материалы, указанные в запросе от 01.09.2014. В запросе от 01.09.2014 заявителю предлагалось скорректировать описание и формулу полезной модели в соответствии с требованиями пункта 9.7.4.2, подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3 и подпункта 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ. При этом отмечалось, что известно устройство по патенту RU 100549, опубликованному 20.12.2010 (далее – [1]), которое является ближайшим аналогом для заявленной полезной модели.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

В возражении указано, что, по мнению заявителя, «известными признаками являются только те, которые отражены в формуле изобретения аналогов и прототипа». При этом заявитель отметил, что признание заявки отозванной необоснованно, поскольку «в соответствии с п.20.5(5) Регламента «Запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и восстановить срок для подачи дополнительных материалов по заявке.

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.06.2014) правовая база включает Кодекс и 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).

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.

Согласно пункту 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 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию.

Согласно подпункту 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ 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".

Согласно пункту 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

Согласно подпункту 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.

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 подпункту 1 пункта 9.8.1.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 5 пункта 20.5 Регламента ПМ запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В запросе от 01.09.2014 обращалось внимание заявителя на то, что из патента [1] известен более близкий аналог, чем тот, который был указан в описании заявки (устройство по патенту RU 92903).

Действительно, устьевое оборудование для обвязки колонн обсадных труб по патенту [1] характеризуется всеми признаками, приведенными в независимом пункте предложенной формулы (см. формула, абз. 3 и 4 на с. 4 описания и фиг. 1, 2 графических материалов к патенту [1]).

Заявителю предлагалось без изменения сущности предложенного решения уточнить формулу полезной модели, путем включения в ее независимый пункт отличительных от ближайшего аналога по патенту [1] существенных признаков (для соблюдения требований подпункта 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ). Также было предложено представить скорректированное в соответствии с уточненной формулой описание полезной модели, удовлетворяющее требованиям подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. При этом в данном запросе заявителю сообщалось, что если в двухмесячный срок со дня получения запроса заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, то заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 и пунктом 1 статьи 1390 Кодекса будет признана отозванной.

Таким образом, направление запроса от 01.09.2014 заявителю правомерно, поскольку основано на положениях подпунктов 1.10 и 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ.

В ответ на запрос от 01.09.2014 заявитель представил дополнительные материалы от 07.10.2014, в которых отметил, что устройству по патенту [1] не присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте заявленной полезной модели. При этом заявитель указал, что в формуле по патенту [1] не содержится сведений о трапецеидальной форме профиля уплотнения.

Здесь следует отметить, что известность указанной формы уплотнения следует из фигур 1 и 2 к патенту [1]. Необходимо подчеркнуть, что патент [1] был опубликован до даты приоритета заявленной полезной модели, в связи с чем нет препятствий для включения в уровень техники всех сведений, содержащихся в данном документе (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Таким образом, нельзя согласиться с мнением заявителя о том, что известное устройство по патенту [1] не характеризуется всеми признаками, приведенными в независимом пункте формулы заявленной полезной модели.

Дополнительные материалы от 07.10.2014 не содержат скорректированное описание и формулу предложенного решения.

Поскольку заявителем не были представлены запрашиваемые описание, удовлетворяющее требованиям подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, а также формула, удовлетворяющая требованиям подпункта 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ, решение Роспатента от 07.11.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В отношении довода возражения о необходимости направления заявителю повторного запроса следует отметить следующее.

Действительно, как указано в возражении, в соответствии с подпунктом 5 пункта 20.5 Регламента ПМ запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

Однако, необходимость направления повторного запроса отсутствовала, так как не было выявлено каких-либо новых обстоятельств, требующих такого запроса (на все недостатки в оформлении материалов заявки было указано в запросе от 01.09.2014). При этом в данном запросе заявитель был информирован о последствиях непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2014, решение Роспатента от 07.11.2014 о признании заявки отозванной оставить в силе.