

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ложкина Сергея Викторовича (далее – заявитель), поступившее 29.12.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.09.2014 о признании заявки на полезную модель № 2014108497/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014108497/03 на выдачу патента на полезную модель «Профилированный металлический лист» была подана заявителем 06.03.2014. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Профилированный металлический лист, отличающийся тем, что углы листа выполнены скругленными.

2. Профилированный металлический лист по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен прямоугольным с рельефом под черепицу по длине листа.

3. Профилированный металлический лист по п. 2, отличающийся тем, что скругление углов листа выполнено радиусом 5-10 мм.

4. Профилированный металлический лист по п. 2, отличающийся тем, что у каждого из скругленных углов листа точки сопряжения его смежных прямых сторон с закругленной частью расположены на расстоянии не более 20 мм от геометрической вершины соответствующего скругленного угла.

5. Профилированный металлический лист по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен прямоугольным с трапецеидальным рельефом профиля по длине листа.

6. Профилированный металлический лист по п. 5, отличающийся тем, что скругление углов листа выполнено радиусом 5-10 мм.

7. Профилированный металлический лист по п. 5, отличающийся тем, что у каждого из скругленных углов листа точки сопряжения его смежных прямых сторон с закругленной частью расположены на расстоянии не более 20 мм от геометрической вершины соответствующего скругленного угла.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 17.06.2014, а именно уточненное описание и формула заявленной полезной модели, удовлетворяющие требованиям действующих нормативных документов.

В запросе от 17.06.2014 внимание заявителя обращалось на то, что из уровня техники известен более близкий аналог предложенной полезной модели, чем аналоги, указанные заявителем в описании, а именно устройство, описанное в патенте Российской Федерации № 2188606 С2, опубл. 10.09.2002 (далее – [1]). При этом запросе от 17.06.2014 отмечалось, что в известном решении по патенту [1] достигается тот же результат, что и в заявленной полезной модели.

В результате заявителю было предложено уточнить описание, дополнив его сведениями об указанном аналоге, указав технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к указанному аналогу, а также указав причины, препятствующие достижению этого результата указанным известным техническим решением. Кроме того, заявителю предлагалось уточнить и формулу полезной модели с учетом прототипа, охарактеризованного в патенте [1].

В запросе от 17.06.2014 заявитель также был уведомлен о том, что в случае непредставления запрошенных материалов в установленный срок заявка будет признана отозванной.

Заявителем в ответ на запрос от 17.06.2014 запрошенные уточненные описание и формула представлены не были. При этом заявитель выражает несогласие с возможностью выбора технического решения по патенту [1] в качестве наиболее близкого аналога и просит «... рассмотреть материалы заявки ... без учета сведений об изобретении по патенту ...» [1].

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечено, что «... представленные заявителем дополнительные материалы, поступившие 07.08.2014, не содержат запрашиваемых экспертизой ... материалов, необходимых для проведения экспертизы ...», а именно уточненных описания и формулы заявленной полезной модели.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано 29.12.2014 возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

Так заявитель обращает внимание, что ему не было представлено сведений о дате публикации патента [1], в частности о дате его выкладки в сети Интернет.

Кроме того, в возражении отмечается, что техническое решение по патенту [1] и заявленная полезная модель являются средствами различного

назначения. Так, по мнению заявителя, «... изобретение на медицинский лубок не может вообще рассматриваться в качестве аналога полезной модели на профилированный лист для строительства, тем более в качестве наиболее близкого аналога ...».

Заявитель отмечает, что в ответе на запрос от 17.06.2014 им были даны «... все ответы на поставленные вопросы и необходимые пояснения по замечаниям ...», а «... дополнительные материалы (*прим.*: описание и формула) были не нужны ...».

Дополнительно в возражении заявитель указывает на то, что «... технический результат, достигаемый в полезной модели, не ограничивается исключением травматизма, а проявляется ... шире, чем в противопоставленном патенте ...». Также заявитель обращает внимание на то, что использованный в формуле заявленной полезной модели «... термин «профилированный» металлический лист имеет более широкое толкование по сравнению с термином «гофрированный» ...», содержащимся в описании к патенту [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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 пункту 9.7.2 Регламента ПМ в структуре описания полезной модели должны содержаться следующие разделы:

- область техники, к которой относится полезная модель;
- уровень техники;
- раскрытие полезной модели;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление полезной модели.

Согласно подпункту 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение.

В соответствии с пунктом 9.7.4.1 в разделе описания "Область техники, к которой относится полезная модель" указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

В соответствии с пунктом 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). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, 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, который обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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. Если при создании полезной

модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента 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 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.

В соответствии с пунктом 20.2 Регламента ПМ при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в частности, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки;

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие предусмотренных структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

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);

- 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" (см. подпункт 1.11 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 доводов, изложенных в решении Роспатента от 01.09.2014 и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Назначение заявленной полезной модели отражено в ее названии и

охарактеризовано родовым понятием ее формулы (см. подпункт 1 пункта 9.7.3 и подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ) следующим образом – «Профилированный металлический лист ...».

Что же касается утверждения заявителя о том, что заявленная полезная модель представляет собой профилированный лист предназначенный именно для строительства, то необходимо обратить внимание на отсутствие в формуле полезной модели признаков, подтверждающих данное утверждение. Действительно, в разделе описания «Область техники» имеется указание на то, что полезная модель относится к «... материалам, используемым в области строительства ...». Однако это не может быть расценено как указание назначения заявленной полезной модели. Так, раздел описания «Область техники» содержит информацию лишь о преимущественной области применения устройства (см. пункт 9.7.4.1 Регламента ПМ). При этом следует различать понятия «назначение» и «область применения». Назначение (см, например, страницу 581 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000 (далее – [2])) описывает основную функцию предложенного технического решения, а область применения лишь уточняет сферу использования данного решения.

На основе общих сведений, т.е. без привлечения специальных знаний, можно утверждать, что профилированные металлические листы всевозможных конструкций получили широкое распространение в различных областях современной техники.

При этом, в частности, известны и профилированные металлические листы, применяемые в области медицинской техники. Подобный металлический лист описан, например, в патенте [1], который может быть включен в уровень техники с даты его публикации (см. подпункт 2 пункта 22.3 Регламента ПМ), вне зависимости от даты его выкладки в сети

Интернет.

Согласно описанию (см. стр.4 столбец 2 строки 51-53) к патенту [1], известный тонкий стальной (металлический) лист покрыт мелкой гофрировкой. При этом смысловое содержание терминов «профилированный» и «гофрированный» (см., например, стр.224 и 1035 словаря [2]) позволяет сделать вывод о том, что известный из патента [1] стальной лист имеет в сечении волнообразный профиль, т.е. также как и заявленная полезная модель представляет собой профилированный металлический лист.

Таким образом, из патента [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная приведенной выше формулой.

При этом согласно описанию (см. стр.7 столбец 2 строки 34-36) к патенту [1] в известном металлическом листе углы также выполнены скругленными.

Таким образом, из патента [1] известно техническое решение, для которого характерны все признаки независимого пункта формулы заявленной полезной модели, т.е. известен аналог, более близкий к заявленной полезной модели, чем были предложены заявителем в ее описании.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требований, изложенных в запросе от 17.06.2014, о необходимости включения в описание заявленной полезной модели сведений об известном из уровня техники наиболее близком аналоге и уточнения относительно него технического результата (см. пункт 9.7.4.2 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ), а также о необходимости уточнения формулы полезной модели с учетом известности этого аналога (подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ).

В ответ на запрос от 17.06.2014 заявитель в корреспонденции, поступившей 07.08.2014, представил доводы, в которых выражал

несогласие с выбором металлического листа по патенту [1] в качестве наиболее близкого аналога. Однако, запрошенные уточненные описание и формула полезной модели, заявителем представлены не были.

Таким образом, несмотря на то, что ответ на запрос от 17.06.2014 поступил в установленные сроки, он не содержал запрошенных у заявителя материалов, необходимых для проведения экспертизы заявки и соответствующих установленным требованиям (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса). При этом указанные материалы не были представлены заявителем ни до принятия решения Роспатента от 01.09.2014, ни на дату заседания коллегии (26.11.2015) по рассмотрению настоящего возражения.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что в возражении не содержится сведений, 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 29.12.2014, решение Роспатента от 01.09.2014 оставить в силе.