

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 возражение ООО “ФОРТ” (далее – заявитель), поступившее 22.10.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.03.2015 о признании заявки на полезную модель № 2014130669/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Сувенирная бутылка”, совокупность признаков которой изложена в первоначальной формуле, в следующей редакции:

1. Сувенирная бутылка в виде стеклянного сосуда, имитирующего форму стрелкового оружия со стилизацией горловины в виде ствола, тулова в виде цевья, основания в виде приклада с наличием на тулове элементов, имитирующих рукоять, рожок и спусковой крючок с защитной скобой, отличающийся тем, что приклад, рукоять, рожок и спусковой крючок с защитной скобой выполнены из полимерного материала.

2. Сувенирная бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что приклад выполнен складным.

3. Сувенирная бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что приклад выполнен скелетной конструкции.

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 30.03.2015 о признании заявки отозванной. В адрес заявителя был направлен запрос от 11.12.2014, в котором указывалось, что в описании

полезной модели выбранное в качестве ближайшего аналога решение имеет другое назначение. Экспертизой предлагалось выбрать в качестве ближайшего аналога один из интернет-источников:

[http://foodretail.ru/news/germaniya-krones-predstavlyayet-novuyu-tehnologiyu-proizvodstva-235682,](http://foodretail.ru/news/germaniya-krones-predstavlyayet-novuyu-tehnologiyu-proizvodstva-235682)

[http://reklamist.com.ua/unikalnuyu-pivnaya-pet-butyilka-dlya-pre-6031/,](http://reklamist.com.ua/unikalnuyu-pivnaya-pet-butyilka-dlya-pre-6031/)

[http://demo.popsop.ru/15831.](http://demo.popsop.ru/15831)

В качестве технического результата как технического эффекта, явления, свойства экспертиза рассмотрела сведения характеризующие упрощение изготовления тулова сувенирной бутылки, исключение боя приклада, а также уменьшение расхода стекла.

Существенными признаками для технических результатов, которые заключаются в исключении боя приклада и уменьшения расхода стекла экспертиза рассмотрела признаки, характеризующие выполнение части бутылки, в частности приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой, из полимерного материала.

По мнению экспертизы, признаки, характеризующие форму выполнения бутылки в виде стеклянного сосуда, имитирующего форму стрелкового оружия в целом и её частей в частности, относительно указанных технических эффектов являются не существенными, поскольку именно форма бутылки ни каким образом, не влияет на указанные технические эффекты, которые достигаются применением определенного материала, а также на назначение бутылки, выражающееся в хранении различных жидкостей.

Относительно технического эффекта, который заключается в упрощении изготовления бутылки, экспертиза отмечает, что указанный технический эффект не достигается признаками независимого пункта формулы полезной модели.

Заявителю было предложено представить откорректированные:

раздел описания «Раскрытие полезной модели» (пункт 9.7.4.3 Регламента), в частности, указать технический результат, который представляет собой объективно проявляющийся при изготовлении либо использовании технический эффект, свойство и т.п., привести все существенные признаки, характеризующие полезную модель, выделить признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указать совокупность признаков, обеспечивающую получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны;

раздел описания «Осуществление полезной модели» (п.9.7.4.5 Регламента), в частности, раскрыть причинно-следственную связь между признаками формулы полезной модели и техническим результатом (привести сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие полезной модели»);

формулу для ее выражения сущности полезной модели, т.е. содержания совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного заявителем технического результата (п. 9.8. (3) Регламента).

В ответе на запрос, поступившем 30.01.2015, заявитель представил свои разъяснения по указанным вопросам и скорректированное описание, в котором были внесены некоторые корректировки при указании технических результатов:

“Технический результат, достигаемый при изготовлении приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой из полимерного материала:

1) изготовление приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой из полимерного материала позволяет уменьшить расхода стекла на изготовление бутылки одинаковой емкости с прототипом как минимум в 2 раза по сравнению с прототипом;

2) изготовление приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с

защитной скобой из полимерного материала позволяет уменьшить массу бутылки на 30-40% по сравнению с прототипом того же номинального объема;

3) изготовление приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой из полимерного материала позволяет уменьшить массу нижней части бутылки и соответственно сместить центр тяжести бутылки с нижней ее трети на центр, что значительно облегчает процесс манипулирования ею;

4) изготовление рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой из полимерного материала позволяет уменьшить влияния рожка и рукояти на центровку бутылки за счет уменьшения их массы на 30-40% по сравнению с прототипом, что значительно облегчает процесс манипулирования ею;

5) исполнение приклада, рукояти и рожка со спусковой скобой из полимера исключает их бой при использовании и транспортировке бутылки;

6) упрощение изготовления тулова сувенирной бутылки за счет отсутствия выступающих стеклянных деталей”.

Кроме того, заявителем были представлены разъяснения по вопросу выбранного прототипа и невозможности выбрать в качестве ближайшего аналога интернет-источники, предложенные экспертизой, поскольку они являются средствами иного назначения.

В связи с тем, что представленные материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

Доводы, содержащиеся в решении Роспатента о признании заявки отозванной от 30.03.2015, включают следующее.

В отзыве было отмечено о некорректных доводах экспертизы, касающихся ошибочного указания библиографических данных наиболее близкого аналога. Также экспертизой отмечалось, что: “технический результат как таковой в первичном и уточненном описаниях не указан, о

чем отмечалось также в запросе от 11.12.2014, что не соответствует требованию п.9.7.4.3 (1.2) Регламента”.

В описании отсутствуют сведения, подтверждающие устранение:

- сложности изготовления бутылки;
- больших габаритов и большого расхода стекла;
- высокой вероятности боя приклада;
- неудобства использования бутылки за счет низко расположенного центра тяжести;

В связи с отсутствием технического результата, не представляется возможным выявить совокупность существенных признаков (п.9.8 (2) Регламента).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 22.10.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что все доводы экспертизы, касающиеся отсутствия технического результата в описании заявки, являются необоснованными и неверными.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.07.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (30.03.2015), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка не соответствует установленным требованиям к документам заявки, 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. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка 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 подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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 (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе “Раскрытие полезной модели” подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата, а также 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 пунктом 9.7.4.5 Регламента в разделе “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”.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выразить сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (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 (1.12) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Экспертиза в корреспонденции от 11.12.2014 запрашивала представить уточненный технический результат, однако таковой имелся в первоначальных материалах заявки “упрощение изготовления тулова сувенирной бутылки, исключение боя приклада, а также уменьшение расхода стекла”, а следовательно, отсутствовала необходимость в представлении уточненного технического результата.

Экспертиза в запросе от 11.12.2014 также запрашивала представить в описании полезной модели уточненный раздел “Уровень техники”, поскольку, по ее мнению, выбранное в качестве ближайшего аналога решение имеет иное назначение, однако указанный в первоначальных материалах ближайший аналог (патент РФ на промышленный образец №48506) имеет то же назначение, что и в заявленном решении, поскольку также является сувенирной бутылкой в виде стеклянного сосуда, а следовательно, отсутствовала необходимость в представлении уточненного раздела “Уровень техники” и выбора более близкого аналога.

Таким образом, запрос экспертизы от 11.12.2014 является необоснованным.

В отношении скорректированных результатов, представленных в уточненном описании, поступившем 30.01.2015 заключающихся в уменьшении массы бутылки на 30-40% по сравнению с прототипом того же номинального объема и исключении боя полимерных деталей сувенирной бутылки при ее использовании и транспортировке, необходимо отметить следующее.

В уточненном описании от 30.01.2015 присутствуют сведения, раскрывающие то, что изготовление приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой из полимерного материала позволяет уменьшить массу бутылки и исключить бой деталей сувенирной бутылки при ее использовании и транспортировке. В качестве примеров полимерных материалов указаны полиэтилен или полипропилен. Общеизвестны

характеристики и свойства полимеров иметь более низкую плотность, а следовательно и меньшую массу, при равных объемах по сравнению со стеклом. Прочностные свойства полимеров обеспечивают им свойства сопротивляться ударным нагрузкам, что практически исключает возможность разбиваться/раскалываться данному материалу.

Что касается результатов, связанных с облегчением процесса манипулирования бутылкой за счет смещения ее центра тяжести на центр и снижения ее массы, то необходимо отметить, что данные результаты являются следствием снижения массы бутылки и в особенности снижения массы выступающих деталей сувенирной бутылки.

Кроме того, в разделе “Раскрытие полезной модели” раскрыта задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, заключающаяся в устранении недостатков ближайшего аналога, при сохранении стеклянной емкости для хранения напитка, с указанием упомянутых технических результатов, при этом приведены все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделены признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указана совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата: “выполнение части бутылки, в частности приклада, рукояти, рожка и спускового крючка с защитной скобой, из полимерного материала”.

В связи с изложенным, в материалах заявки указаны четко выраженные технические результаты, а между данными результатами и признаками формулы прослеживается причинно-следственная связь.

Таким образом, в корреспонденции, поступившей 30.01.2015, заявитель представил уточненные материалы, а также разъяснения, касающиеся причинно-следственной связи между указанными техническими результатами и признаками формулы полезной модели.

В возражении заявитель также представил разъяснения, касающиеся того, каким образом и с помощью каких технических средств достигаются указанные технические результаты.

При этом нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении

Роспатента о том, что технический результат как таковой в материалах заявки не указан.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в установленные сроки заявителем были представлены запрашиваемые сведения, изложенные в запросе от 11.12.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2015, отменить решение Роспатента от 30.03.2015 о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по заявке.**