

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2010 от Ефимова Александра Сергеевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 06.07.2010 о признании заявки на полезную модель № 2009149516/22 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009149516/22 на полезную модель "Стеклопакет с изображением на пленке, приклеенной на стекло внутри стеклопакета" была подана 31.12.2009. Формула полезной модели в материалах заявки на дату ее подачи отсутствовала.

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 18.02.2010, 12.04.2010 и 28.05.2010.

В запросе от 18.02.2010 заявителю предлагалось представить подписанное им заявление о выдаче патента на полезную модель, а также формулу и реферат полезной модели, которые отсутствовали в материалах поданной заявки. Кроме того, обращалось внимание на то, что в разделе описания «уровень техники» не приведены биографические данные источников информации, из которых известны указанные заявителем аналоги полезной модели, а также отсутствуют сведения о стеклопакете, известном из статьи «О применении самоклеящихся пленок в конструкции стеклопакетов», размещенной в сети Интернет 02.06.2007 по веб-

адресу: [http://subscribe.ru/archive/home.interior.atta/200901/16010549.html/](http://subscribe.ru/archive/home.interior.atta/200901/16010549.html) (далее - [1]), который, по мнению экспертизы, является наиболее близким аналогом предложенной полезной модели. В связи с изложенным обстоятельством, заявителю предлагалось уточнить раздел описания «уровень техники», внося в него сведения о ближайшем аналоге, известном из статьи [1], а также скорректировать разделы описания «раскрытие полезной модели» и «осуществление полезной модели», приведя технический результат, который проявляется при использовании предложенного устройства в сравнении с упомянутым ближайшим аналогом.

В ответ на запрос от 18.02.2010 заявителем 17.03.2010 были представлены дополнительные материалы, содержащие уточненное заявление на выдачу патента, описание, реферат, а также формула полезной модели в следующей редакции:

«Стеклопакет, выполненный по любой технологии и из любых стекол, в том числе с любым покрытием стекол, в котором, по крайней мере, на одно стекло изнутри стеклопакета наклеена пленка, отличающийся тем, что до наклеивания на стекло, изнутри стеклопакета, на пленку наносят изображение».

Указанные заявление, описание и реферат были приняты к рассмотрению и приобщены к материалам заявки. Представленная формула не была принята к рассмотрению, поскольку изменяла сущность заявленной полезной модели, т.к. содержала признаки «стеклопакет, выполненный по любой технологии и из любых стекол, в том числе с любым покрытием стекол» и «по крайней мере, на одно стекло изнутри стеклопакета наклеена пленка», которые отсутствовали в описании и формуле на дату подачи заявки. В запросе от 12.04.2010 заявителю было сообщено об указанных выше обстоятельствах и предложено скорректировать формулу, исключив из нее признаки, отсутствовавшие в описании на дату подачи заявки.

В ответ на запрос от 12.04.2010, заявителем 28.04.2010 были представлены уточненное описание и формула полезной модели в следующей редакции:

«Стеклопакет, на стекло которого наклеена пленка с предварительно нанесенным изображением, отличающийся тем, что пленка с предварительно нанесенным изображением наклеена на стекло внутри стеклопакета».

Представленные 28.04.2010 формула и описание были приняты к рассмотрению, по результатам которого заявителю был направлен запрос от 28.05.2010, в котором указывалось на то, что раздел описания «уровень техники» недостоверно отражает современное состояние техники в промышленности, а именно, не содержит сведений об общеизвестном стеклопакете, выполненном на основе художественных стекол, описанном в статье «Работа со стеклом на примере фирмы «Стимекс», часть 2, Мебельный клуб, выпуск 7, размещенной в сети Интернет 16.01.2009 по веб-адресу: <http://subscribe.ru/archive/home.interior.atta/200901/16010549.html> (далее - [2]). При этом обращалось внимание на то, что стеклопакет известный из источника информации [2] является более близким аналогом заявленного устройства, чем указанное заявителем техническое решение - стеклопакет, известный из сети Интернет по веб-адресу: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Оконные пленки](http://ru.wikipedia.org/wiki/Оконные_пленки) (далее - [3]).

Заявителю предлагалось выявить существенные отличия предложенной полезной модели от наиболее близкого аналога, известного из источника информации [2], и представить формулу, удовлетворяющую требованиям 9.8.1.3 (1) Регламента ПМ с учетом соблюдения условий, установленных пунктом 1 статьи 1378 Кодекса. При этом заявитель был предупрежден, что в случае непредставления запрашиваемых сведений в установленные сроки, заявка, в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, может быть признана отозванной.

В ответ на запрос от 28.05.2010, заявителем 25.06.2010 было представлено скорректированное описание и формула полезной модели в следующей редакции:

«Стеклопакет, на стекло которого наклеена пленка с предварительно нанесенным изображением с любой номенклатурой и градациями цветов и сложностью изображения в пределах одной пленки, отличающийся тем, что пленка с предварительно нанесенным изображением наклеена на стекло внутри стеклопакета».

Поскольку представленная формула была составлена без учета требований подпункта 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ, заявка была признана отозванной.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, известный из источника информации [2] стеклопакет, не является наиболее близким аналогом заявленной полезной модели, поскольку не характеризуется признаком «на стекло находящейся внутри стеклопакета нанесена декоративная пленка, в которую предварительно нанесено изображение». Кроме того, заявитель отметил, что технология вплетения, раскрытая в источнике информации [2], «не позволяет достичь существенного признака ограничительной части формулы... «с любой номенклатурой и градациями цветов и сложностью изображения в пределах одной пленки».

В возражении также указано на то, что «экспертизой искажен и не соответствует заявленному технический результат». Так, по мнению заявителя, вместо указанного в описании полезной модели результата, заключающегося «в снижении требований к характеристикам стойкости материалов и способа нанесения изображений на пленки к воздействиям внешней среды», в запросах был рассмотрен результат, заключающийся в защите пленки от воздействия внешней среды.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (31.12.2009), 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 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 пункта 20.5 Регламента ПМ, основаниями для запроса, в частности, являются:

- отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 9.2 Регламента и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного (см. подпункт 1.2 пункта 20.5 Регламента ПМ);

- отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящим Регламентом, или наличие в документах заявки сведений и реквизитов, достоверность которых вызывает сомнения (см. подпункт 1.6 пункта 20.5 Регламента ПМ);

- 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);

- наличие в формуле полезной модели, предложенной заявителем в дополнительных материалах, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании полезной модели, а также в формуле полезной модели, если она содержалась в заявке на дату ее подачи (см. подпункт 1.25 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Согласно пункту 9.2 Регламента ПМ, 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 подпункту 13 пункта 9.6 Регламента ПМ, заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем.

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.

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.

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. 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.

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. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка ее содержала.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 20.6 Регламента ПМ, признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании полезной модели лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога полезной модели, не относятся к признакам заявленной полезной модели, содержащимся на указанную дату в

документах заявки. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении пунктов формулы полезной модели, представленной в дополнительных материалах, которые содержат только признаки, раскрытые в описании на дату подачи заявки, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие признаки, не раскрытые на дату подачи заявки, к рассмотрению не принимаются.

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

Отсутствие подписи заявителя в соответствующей графе заявления на выдачу патента свидетельствует о нарушении подпункта 13 пункта 9.6 Регламента ПМ.

Отсутствие в составе материалов заявки формулы и реферата полезной модели свидетельствует о нарушении пункта 9.2 Регламента ПМ.

Отсутствие указания в разделе описания «уровень техники» на библиографические данные источника информации, в котором раскрыты аналоги полезной модели, свидетельствует о нарушении пункта 9.7.4.2 Регламента ПМ.

Таким образом, направление запроса от 18.02.2010 являлось правомерным, поскольку было осуществлено в соответствии с подпунктами 1.2, 1.6 и 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ.

Анализ формулы полезной модели, представленной 17.03.2010, показал, что она изменяет сущность заявленного решения, поскольку содержит признаки «стеклопакет, выполненный по любой технологии и из любых стекол, в том числе с любым покрытием стекол» и «по крайней мере, на одно стекло изнутри

стеклопакета наклеена пленка», которые отсутствовали в описании на дату подачи заявки (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса).

Таким образом, направление запроса от 12.04.2010 с требованием представить формулу, не изменяющую сущность заявленной полезной модели, являлось правомерным, поскольку было осуществлено в соответствии с подпунктом 1.25 пункта 20.5 Регламента ПМ.

Анализ формулы и описания полезной модели, представленных 17.03.2010, показал следующее.

Приведенный в описании к заявке в качестве ближайшего аналога полезной модели – стеклопакет, известный из источника информации [3], имеет следующие общие признаки с предложенным устройством: «стеклопакет, на стекло которого наклеена пленка с предварительно нанесенным изображением». Указанному в запросе от 28.05.2010 стеклопакету, известному из источника информации [2], кроме указанных выше признаков, свойственно также то, что упомянутая пленка наклеивается именно внутри стеклопакета. Таким образом, стеклопакет, известный из источника информации [2], по совокупности существенных признаков является наиболее близким аналогом заявленного устройства.

Мнение заявителя о том, что стеклопакет, известный из источника информации [2] не характеризуется признаком «на стекло находящейся внутри стеклопакета нанесена декоративная пленка, в которую предварительно нанесено изображение» не соответствует действительности. Так, в параграфе 3.6 упомянутого источника информации указано, что внутри стеклопакетов используют художественные стекла, которые получают путем наклеивания на стекло цветных пленок. При этом цвет пленки можно рассматривать в качестве предварительно нанесенного на нее изображения.

Таким образом, направление запроса от 28.05.2010 с требованием представить формулу, скорректированную в соответствии с известностью ближайшего аналога из источника информации [2], являлось правомерным, поскольку было осуществлено в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ.

Анализ формулы полезной модели, представленной 25.06.2010, показал, что она изменяет сущность заявленной полезной модели, поскольку содержит признак «с любой номенклатурой и градациями цветов и сложностью изображения в пределах одной пленки», который отсутствовал в описании на дату подачи заявки (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса). При этом следует отметить, что упоминание указанного признака в разделе описания полезной модели «уровень техники», в соответствии с подпунктом 3 пункта 20.6 Регламента ПМ, не считается раскрытием информации, относящийся к признакам заявленной полезной модели, содержащимся в документах заявки на дату ее подачи.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что представленная 25.06.2010 формула по-прежнему составлена без учета технического решения, известного из источника информации [2], сведения о котором, как о наиболее близком аналоге, так и не были включены в описание полезной модели.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной не представил уточненную формулу полезной модели, которая могла быть принята к рассмотрению и удовлетворяла требованиям подпункта 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ.

Что касается мнения заявителя о том, что «экспертизой искажен и не соответствует заявленному технический результат», то необходимо отметить следующее.

В разделе описании «раскрытие полезной модели» технический результат сформулирован как заключающийся «в снижении требований к характеристикам стойкости материалов и способа нанесения изображений на пленки к воздействиям внешней среды». Однако, указанная характеристика не может быть рассмотрена в качестве технического результата, поскольку последний, согласно подпункту 1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Анализ раздела описания «уровень техники» показал, что в нем указан недостаток ближайшего аналога полезной модели,

закрывающийся в отсутствие защищенности изображения на пленке от воздействия окружающей среды. Поскольку заявленная полезная модель направлена на устранение указанного недостатка путем размещения пленки с изображением внутри стеклопакета, то характеристика технического эффекта, проявляющегося при использовании предложенного решения, могла бы быть выражена, например, в виде повышения сохранности изображения на пленке вследствие исключения воздействия окружающей среды. Таким образом, указанная в решении о признании заявки отозванной техническая задача, заключающаяся в защите пленки от воздействия внешней среды, сформулирована на основе описания заявки.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.07.2010 оставить в силе.