

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

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, поступившее 31.12.2015 от Мальгина Ю.В. (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.12.2015 о признании заявки на полезную модель № 2015103696/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015103696/12 на выдачу патента на полезную модель «Кондиционер для объекта, снабженного двигателем внутреннего сгорания» была подана 04.02.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Кондиционер для объекта, снабжённого двигателем внутреннего сгорания, содержащий контактный аппарат для испарительного охлаждения воды с входным и выходным патрубками и теплообменник для охлаждения воздуха в объекте, отличающийся тем, что выходной патрубок контактного аппарата соединяют с каналом всасывания воздуха в двигатель внутреннего сгорания.

2. Кондиционер по п. 1, отличающийся тем, что перед входным патрубком контактного аппарата устанавливают устройство для

дросселирования потока воздуха, например, клапан-фильтр с переменным местным сопротивлением.

3. Кондиционер по п. 1, отличающийся тем, что перед входным патрубком контактного аппарата устанавливают воздуха-водяной эжектор.»

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение о признании её отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 09.09.2015, необходимые для проведения экспертизы.

В решении Роспатента отмечено, что материалы, представленные в корреспонденции, поступившей 06.10.2015, не содержат запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал 31.12.2015 возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента о принятии заявки на полезную модель отозванной, т.к. в корреспонденции, поступившей 06.10.2015 содержатся доводы, подтверждающие по мнению заявителя, что признаки в приведённом выше независимом п. 1 формулы полезной модели являются существенными, а их совокупность достаточна для достижения указанного технического результата.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассматриваемого возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.02.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 3 статьи 1390 Кодекса, в частности, при проведении экспертизы по существу полезной модели применяется положение, предусмотренное пунктом 6 статьи 1386, а именно: в процессе экспертизы заявки на полезной модели по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу полезной модели), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на полезную модель невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на полезную модель во внимание не принимаются. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. 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.

В соответствии с пунктом 9.8.(3) Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т.е. содержать совокупность её существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 9.8.1.3.(1) 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.

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

Согласно материалам заявки, в адрес заявителя был направлен запрос от 09.09.2015, в котором указывалось на то, что независимый п. 1 формулы полезной модели не содержит совокупности существенных признаков для достижения технического результата, указанного в описании полезной модели и заключающегося в снижении энергозатрат, и, таким образом, не выражает сущности полезной модели (п. 9.8.(3) Регламента ПМ). Также в вышеуказанном запросе было указано на то, что наличие двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС) на объекте и его функциональных связей с кондиционером, а именно возможность соединения выходного патрубка контактного аппарата с каналом всасывания воздуха в ДВС, не являются признаками, характеризующими конструкцию кондиционера, а также не имеют причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом (9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Таким образом, заявителю сообщалось, что совокупность существенных признаков формулы недостаточна для достижения указанного технического результата (п. 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ), и, соответственно,

формула не выражает сущность полезной модели (п. 9.8.(3) Регламента ПМ).

При этом заявителю было предложено оценить целесообразность продолжения делопроизводства и представить свои доводы.

В данном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в трехмесячный срок со дня направления запроса он не представит запрошенные материалы, заявка будет признана отозванной.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 06.10.2015 представил свои доводы, касающиеся того, что признаки в приведённом выше независимом п. 1 формулы полезной модели являются существенными, а их совокупность достаточна для достижения указанного технического результата. Доводы заявителя основываются на том, что в заявленном решении эффективно используются возможности ДВС, обеспечивающие понижение температуры, и, тем самым, позволяющие снизить энергозатраты кондиционера на поддержание заданной температуры на объекте.

Однако, согласно родовому понятию, заявленным техническим решением является кондиционер (п. 9.8.1.3.(1) Регламента ПМ). Таким образом, независимый п. 1 формулы вышеуказанной полезной модели должен содержать признаки, характеризующие конструктивные особенности кондиционера, достаточные для достижения указанного заявителем технического результата. Однако, независимый п. 1 вышеуказанной формулы полезной модели содержит признаки, характеризующие наличие ДВС на охлаждаемом объекте, а также возможность соединения выходного патрубка контактного аппарата с каналом всасывания воздуха в ДВС, и, именно благодаря вышеуказанным признакам достигается заявленный технический результат. Однако, вышеуказанные признаки не характеризуют сам кондиционер, а по существу описывают функциональную связь между кондиционером и охлаждаемым объектом, снабженным ДВС.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявителем не представлены материалы, а именно формула полезной модели, в которой

содержатся признаки, описывающие конструкцию кондиционера, и совокупность которых достаточна для достижения указанного в описании полезной модели технического результата (п. 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

На основании изложенного можно констатировать, что 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 31.12.2015, решение Роспатента от 04.12.2015 оставить в силе.**