

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 Мошкунова А.В. (далее – заявитель), поступившее 008.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2014138285/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Солдер Мошкунова (солнечное дерево Мошкунова)”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 03.06.2015, в следующей редакции:

“СОЛДЕР МОШКУНОВА (СОЛНЕЧНОЕ ДЕРЕВО МОШКУНОВА) – это автономная солнечная электростанция малой мощности в виде модуля-дерева, представленная фотоэлектрическим преобразователем, состоящим из солнечных панелей, соединенных с гибридным инвертором с солнечным контроллером, обеспечивающим накопление электроэнергии в аккумуляторе, и имеющим выходы переменного и постоянного электрического тока для питания бытовых и промышленных устройств.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 23.06.2015 о признании ее отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 07.05.2015, в котором указывалось, что “В представленной заявителем скорректированной формуле содержится ряд признаков, в отношении которых не представляется возможным на основании того уровня техники, к которому относится заявленное решение,

обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания.” Так же было отмечено, что скорректированная формула содержит несущественные признаки в отношении одного из указанных в заявке технических результатов и не содержит существенных признаков, достаточных для достижения второго из указанных результатов.

Заявителю было предложено проанализировать доводы экспертизы и представить запрошенные материалы в установленный срок.

При этом, внимание заявителя обращалось, что в случае непредставления в установленный срок запрошенных материалов заявка будет признана отозванной.

В ответе на запрос, поступившем 03.06.2015, заявитель представил свои разъяснения по указанным вопросам.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “... каждому ученику старших классов средней школы известно, что единственными преобразователями солнечного излучения задолго до появления HOMO SAPIENS на Земле были растения в общем, и деревья в частности.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.08.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (23.06.2015), 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) пункта 9.7.3. Регламента название полезной модели должно быть кратким и точным. Название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют названия, которые не употребляются в единственном числе.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в разделе “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. 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 (1.1) 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. 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 выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность

понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента 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. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует полезную модель, не имеющую аналогов. При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится слово “характеризующееся”, “состоящая”, “включающий” и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется полезная модель.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20.4.2 Регламента при проверке формулы полезной модели устанавливается, соблюдены ли условия, приведенные в подпункте (4) пункта 9.8 Регламента. При возникновении сомнений в соблюдении указанных условий экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания признаков формулы. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условий, приведенных в подпункте (4) пункта 9.8 Регламента, но заявитель отказывается скорректировать формулу

полезной модели, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом (1.11) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, 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”;

В соответствии с подпунктом (1.18) Регламента основанием для запроса, в частности, является нарушение требования подпункта (4) пункта 9.8 Регламента.

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.

Материалы заявки № 2014138285/07 поступили в Роспатент 26.08.2014.

В адрес заявителя 25.03.2015 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “В представленной формуле полезной модели содержатся признаки: “солдер Мошкунова”, “корень аккумулятор”, “ствол основание инвертор”, “ствол проводник”, “крона”, выраженные таким образом, что не представляется на основании уровня техники (в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель) обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания. Кроме того, поскольку признак “солдер Мошкунова”, содержащийся в родовом понятии формулы, выражен с нарушением требования ясности... не представляется возможным определить назначение заявленной полезной модели... и, соответственно, определить объем испрашиваемой правовой охраны...”

Кроме того, в запросе было подчеркнуто, что: “... специалисту на основе общих знаний без проведения поиска известен фотоэлектрический преобразователь, содержащий накопитель электроэнергии, связанный с инвертором, имеющим выходы тока, который посредством проводника связан с солнечными панелями...”

Заявителю было предложено представить измененную формулу полезной модели, не содержащую признаков, не соответствующих требованию ясности, а также описание, содержащее сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них ближайшего аналога.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 06.04.2015, заявитель представил скорректированную формулу (уточнено родовое понятие) и описание полезной модели (приведены сведения о прототипе, которым по мнению заявителя является биологическое дерево, и аналоге – фотоэлектрическом преобразователе).

В запросе, направленном в адрес заявителя 07.05.2015, было отмечено, что представленная скорректированная формула содержит признак “универсальный”, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи.

Кроме того, повторно было указано на наличие в формуле признаков, “в отношении которых не представляется возможным на основании того уровня техники, к которому относится заявленное решение, обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания” (таких как “солдер Мошкунова”, “крона”, “ствол-проводник” (в части признака “ствол”), “ствол-основание” (в части признака “ствол”), “корень-аккумулятор” (в части признака “корень”), “солнечное дерево Мошкунова”).

Заявителю предлагалось проанализировать указанные доводы и представить запрошенные материалы в установленный срок.

В ответе на запрос, поступившем 25.04.2015, была представлена скорректированная формула и описание полезной модели. Заявитель не исключил из родового понятия признаки “солдер Мошкунова”, “солнечное дерево Мошкунова” и внес в формулу признак “модуль-дерево”.

Как указано в описании полезной модели, заявленное предложение относится к “технике прямого фотоэлектрического преобразования солнечного излучения в электроэнергию с инверсией постоянного напряжения солнечных панелей в переменное напряжение для питания нагрузки”.

При этом, признак “дерево” характеризует собой объект живой природы.

Таким образом, как правомерно отмечено в решении Роспатента, не

представляется возможным на основании существующего уровня техники уяснить смысловое содержание признаков “солнечное дерево” и “модуль-дерево”.

Таким образом, в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые материалы, необходимые для проведения экспертизы, а именно формула изобретения, содержащая признаки, выраженные таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 23.06.2015, о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2015, решение Роспатента от 23.06.2015 оставить в силе.