

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 05.02.2013 от Стадника А.Б. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 23.11.2012 о признании заявки на полезную модель № 2012127888/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012127888/12 на полезную модель "Компенсационная обувная набойка" была подана 05.07.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Компенсационная обувная набойка, выполненная в виде пластины, закрывающей часть нижней поверхности каблука, отличающаяся тем, что она изготовлена из гибкого упругого материала и имеет форму кругового сегмента или фигуры, ограниченной сопряженными дугами окружностей.

2. Набойка по п.1, отличающаяся тем, что гибкий упругий материал представляет собой полимерный материал, резину, кожу или кожвалон.

3. Набойка по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью крепления как непосредственно на каблук, так и на основную набойку каблука, причем одна из дуг компенсационной набойки выполнена с возможностью сопряжения с краем каблука или основной набойки соответственно.

4. Набойка по п.1, отличающаяся тем, что в ней выполнены, по крайней мере, два крепежных отверстия.

5. Набойка по п.4, отличающаяся тем, что крепежные отверстия выполнены переменного по толщине набойки диаметра».

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 материалы, указанные в запросе от 06.09.2012.

В запросе от 06.09.2012 заявителю предлагалось включить в описание полезной модели сведения о наиболее близком аналоге, известном из страницы, размещенной в сети Интернет по адресу:

«http://rostovnadonu.regorg.ru/goods/t62375prodaem_nabojki_kleschi_molotki_gvozdi_optom_v_rostovenadonu.htm» (далее - [1]).

При этом также предлагалась указать известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, обеспечиваемого предложенной полезной моделью.

В ответ на запрос от 06.09.2012 были представлены дополнительные материалы, в которых заявитель указал, что набойка, известная из страницы из сети Интернет [1] не является более близким аналогом, чем набойка по патенту RU 2410996, опубл. 10.02.2011(далее - [2]), сведения о которой приведены в описании заявленной полезной модели, в связи с чем корректировка описания нецелесообразна.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной было указано, что набойка, известная из страницы из сети Интернет [1], является средством того же назначения, что и предложенная набойка, а именно, «компенсационной», поскольку выполнена из гибкого упругого материала – полиуретана. При этом отличительные признаки предложенной полезной модели, характеризующие форму выполнения набойки, не являются существенными и направлены исключительно на изменение внешнего вида изделия.

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, набойка, известная из страницы из сети Интернет [1] не является «компенсационной», поскольку полностью закрывает поверхность каблука. При этом форма выполнения предлагаемой набойки – в виде кругового сегмента или фигуры, ограниченной сопряженными дугами окружностей соответствует типичной форме потертостей и вмятин, образующихся в процессе износа обуви. За счет этого заявленная набойка заполняет объем, стертый в процессе использования, что позволяет обеспечить достижение технического результата, выражающегося в повышении устойчивости изношенной обуви.

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

С учетом даты поступления заявки (05.07.2012), 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 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ, основанием для запроса является, в частности, невыполнение требований пункта 9.7 Регламента ПМ, предъявляемых к описанию.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.2 Регламента ПМ 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. 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 1.1 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. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, приведены сведения о наиболее близком с точки зрения заявителя аналоге заявленной полезной модели - набойке по патенту [1]. Выделены признаки, которые являются общими и отличительными для указанных решений. Раскрыта задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Указаны недостатки ближайшего аналога и причины,

препятствующие получению технического результата, обеспечиваемого предложенной полезной моделью.

При этом, как отмечено в решении Роспатента, для специалиста в данной области техники широко известны набойки, которые характеризуются большим числом существенных признаков, чем приведенный заявителем ближайший аналог по патенту [1]. Для подтверждения широкой известности сведений об упомянутых набойках в качестве примера источника таких сведений, полученных без проведения информационного поиска, в решении Роспатента указана страница из сети Интернет [1].

Однако данная страница приведена без подтверждения даты ее размещения в упомянутой электронной среде.

При этом можно согласиться с мнением заявителя, что указанный в запросе от 06.09.2012 аналог, известный из страницы из сети Интернет [1], не является более близким, чем аналог по патенту [1].

Действительно, как следует из описания заявленной полезной модели, предлагаемая набойка является компенсационной в том смысле, что предназначена для установки в локальной зоне поверхности каблука, которая подверглась наибольшему износу, заполняя тем самым пустоту между каблуком и полом (см. абз. 1 и 2 на с.3 описания заявленной полезной модели). Даная набойка устанавливается непосредственно на нижнюю поверхность каблука или на прикрепленную к нему основную набойку в соответствии с дефектами рабочей поверхности каблука (см. абз. 1 и 6 на с.2 описания заявленной полезной модели).

Набойки, изображенные на странице из сети Интернет [1], имеют форму, соответствующую поверхности каблука. При этом на данной странице не содержится сведений о том, что такие набойки закрывают только часть поверхности каблука в месте, где он сносился, т.е. являются «компенсационными».

Здесь следует отметить, что признак, характеризующий частичное закрытие поверхности каблука, является существенным, поскольку находится в причинно-следственной связи с указанным в описании заявленной полезной модели техническим результатом – повышение устойчивости при ходьбе (см. абз. 1 и 2 на

с.3 описания заявленной полезной модели). При этом признак предложенной набойки, характеризующий материал из которого она изготовлена, дополнительно повышает ее компенсационные свойства (см. абз. 4 на с.2 описания заявленной полезной модели).

Кроме того, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что отличительные признаки заявленной полезной модели «набойка имеет форму кругового сегмента или фигуры, ограниченной сопряженными дугами окружностей» являются несущественными и направлены исключительно на изменение внешнего вида изделия.

Так, согласно описанию заявленной полезной модели, указанная форма набойки соответствует типичной форме неровностей износа каблука, в связи с чем обеспечивает лучшее заполнение места износа, что положительно влияет на устойчивость каблука (см. абз. 3 на с.2 описания заявленной полезной модели).

На основании вышесказанного можно констатировать, что направление запроса от 06.09.2012 с целью корректировки в описании полезной модели сведений о ближайшем аналоге не являлось обоснованным, поскольку в указанном запросе не приведен источник информации, где описано известное широкому кругу лиц средство того же назначения, что и предложенная полезная модель, которая характеризовалась бы всеми существенными признаками заявленного предложения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.11.2012 и возобновить делопроизводство по заявке № 2012127888/12