

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 Пилкина В.Е., Мирошниченко В.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 14.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2012142122/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Средство передвижения с подсветкой”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.06.2013, в следующей редакции:

“1. Средство передвижения, содержащее как минимум один источник света, посредством которого обеспечивают свечение как минимум одной оптоволоконной нити бокового свечения, размещенной в толще как минимум одной части корпуса средства передвижения, характеризуется тем, что часть корпуса средства передвижения, в которую включена как минимум одна оптоволоконная нить, полностью или в части выполнена прозрачной или полупрозрачной, при этом свечение указанной оптоволоконной нити распространяется за пределы корпуса средства передвижения.

2. Средство передвижения по п.1, отличающееся тем, что посредством как минимум одной оптоволоконной нити формируют изображение посредством ее расположения в виде как минимум одной геометрической фигуры.

3. Средство передвижения по п.1, отличающееся тем, что часть корпуса средства передвижения, в которую включена как минимум одна оптоволоконная нить, или часть указанной части корпуса средства передвижения выполнена из композитного материала или материала, включающего в себя композитный материал.

4. Средство передвижения по п.1, отличающееся тем, что часть корпуса средства передвижения, в которую включена как минимум одна оптоволоконная нить, или часть указанной части корпуса средства передвижения выполнена из синтетического материала или материала, включающего в себя синтетический материал.

5. Средство передвижения по п.1, отличающееся тем, что к средству передвижения относят: автомобиль, автобус, трамвай, трактор, локомотив, железнодорожный вагон, мотоцикл, мопед, скутер, мотороллер, квадроцикл, трицикл, мокик, снегоход, снегокат, велосипед, скейтборд, сноуборд, боб, санки, лыжи, самокат, коньки, роликовые коньки, самолет, вертолет, гидроплан, парплан, планер, дельтаплан, воздушный шар, дирижабль, лодку, катер, яхту, корабль, водный мотоцикл (гидроцикл), серферную доску, водный велосипед.

6. Средство передвижения по п.5, отличающееся тем, что к частям корпуса автомобиля относят: передний бампер, задний бампер, переднюю дверь, заднюю дверь, капот, крышку багажника, боковую стойку, кромку лобового стекла, переднюю стойку крыши, заднюю стойку крыши, крышу, боковую сторону кузова, заднюю сторону кузова, переднее крыло, заднее крыло, корпус наружного зеркала заднего вида, решетку радиатора.”

В адрес заявителя был направлен запрос от 29.04.2013, в котором указывалось, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и заявленная полезная модель, которое может быть выбрано в качестве ближайшего аналога. Данное средство раскрыто в патентном документе US 5400225 А, опубл. 21.03.1995 (далее – [1]).

Заявителю предлагалось уточнить раздел описания “Уровень техники” (включить в него сведения о наиболее близком аналоге, указать признаки, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указать известные заявителю причины, препятствующие получению

ближайшим аналогом указанного в описании заявки технического результата). Соответствующие изменения предлагалось внести также в разделы описания “Раскрытие полезной модели”, “Осуществление полезной модели” и в формулу полезной модели.

В ответе на запрос, поступивший в Роспатент 10.06.2013, заявитель представил скорректированные описание и формулу полезной модели.

В связи с тем, что, как отмечено в решении Роспатента, представленные материалы не содержали информации, необходимой для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 08.08.2013 о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, поскольку, по его мнению, представленные им в ответ на запрос материалы удовлетворяют требованиям нормативных документов к составлению заявки на полезную модель.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.10.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (08.08.2013), 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), и Правила ППС.

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 пунктом 9.7.2 Регламента описание начинается с названия полезной модели. Описание содержит 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 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.

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. 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.

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. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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”. Если несколько признаков полезной модели выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

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 пунктом 20.4.1 Регламента, при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

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

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента в запросе заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 20.5 Регламента если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной.

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

Материалы заявки № 2012142122/07 на полезную модель поступили в Роспатент 03.10.2012 (по заявке испрашивался приоритет по дате подачи первоначальной заявки – 17.01.2012).

В адрес заявителя был направлен запрос от 04.02.2013.

В ответ на запрос заявитель 01.03.2013 представил скорректированное описание и формулу полезной модели.

В адрес заявителя 29.04.2013 повторно был направлен запрос, в котором было указано, что из патентного документа [1] известен “... корпус автомобиля, причем, как минимум одна часть корпуса автомобиля включает в себя, как минимум, одну оптоволоконную нить, при этом автомобиль содержит, как

минимум, один источник света, посредством которого обеспечивают свечение как минимум одной оптоволоконной нити, при этом свечение как минимум одной оптоволоконной нити распространяется за пределы корпуса автомобиля.”

При этом было отмечено, что указанный в скорректированном описании от 01.03.2013 технический результат, заключающийся в “формировании как минимум на одной части корпуса автомобиля светового изображения, направленного за пределы корпуса автомобиля, посредством как минимум одного источника света”, обеспечивается техническим решением, раскрытом в патенте [1].

Результат, заключающийся в “формировании изображения в виде геометрической фигуры”, заключается в зрелищности и не считается имеющим технический характер.

Заявителю было предложено скорректировать разделы описания “Уровень техники” (включить в него сведения о наиболее близком аналоге, указать признаки, которые совпадают с существенными признаками заявленной полезной модели, т.е. признаками, находящимися в причинно-следственной связи с получением технического результата, а также указать причины, препятствующие достижению этого результата ближайшим аналогом), “Раскрытие полезной модели”, “Осуществление полезной модели” и формулу полезной модели.

В запросе было отмечено, что в том случае, если заявитель в установленный срок не представит соответствующие материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 10.06.2013, заявитель представил скорректированное описание (указав в описании в качестве прототипа решение, известное из патента [1], и уточнив достигаемый технический результат), а также измененный вариант формулы полезной модели.

Однако, представленный вариант формулы был составлен без разделения на ограничительную и отличительную часть, что является нарушением требований подпункта (1) пункта 9.8.1.3 Регламента.

При этом, средство передвижения, раскрытое в патенте [1] (так же, как и заявленное решение), содержит как минимум один источник света (элемент 30), посредством которого обеспечивают свечение как минимум одной оптоволоконной нити бокового свечения (оптический кабель 20), размещенной в толще как минимум одной части корпуса средства передвижения, причем часть корпуса средства передвижения, в которую включена как минимум одна оптоволоконная нить, полностью или в части выполнена прозрачной или полупрозрачной, при этом свечение указанной оптоволоконной нити распространяется за пределы корпуса устройства.

При использовании средства передвижения по патенту [1] также, как и при использовании заявленного технического решения, обеспечивается распространение свечения за пределы корпуса средства передвижения как минимум одной оптоволоконной нити бокового свечения, размещенной в толще как минимум одной части корпуса указанного средства передвижения (см. фиг.1 патентного документа [1]).

Кроме того, элемент 122, являющийся частью корпуса средства передвижения (см. фиг.9; колон. 10, строки 40-50 описания патентного документа [1]), так же, как и в заявленном решении, обеспечивает защиту оптоволоконной нити от механического воздействия.

Таким образом, заявитель в скорректированном описании не выделил отличительные признаки заявленного решения и не указал технический результат, достигаемый заявленным устройством по отношению к ближайшему аналогу.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в установленные сроки (п. 4 статьи 1384, п. 1 статьи 1390 Кодекса) заявителем не были представлены запрашиваемые сведения.

При этом, в возражении заявитель не представил скорректированные формулу и описание, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, свидетельствующие о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2013, решение Роспатента от 08.08.2013 оставить в силе.