

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 10.11.2010 от Железова С.В и Рыжова С.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 29.09.2010 о признании заявки на полезную модель № 2010113617/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010113617/12 на группу полезных моделей "Контейнер – упаковка для листового стекла (варианты)" была подана 07.04.2010. Совокупность признаков заявленных предложений изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Контейнер – упаковка для листового стекла, включающий жесткий каркас, выполненный из древесины, упаковку из прозрачного эластичного материала, расположенную внутри жесткого каркаса, служащую для размещения пакета стекла, и ярлык для нанесения сопроводительной информации, отличающийся тем, что ярлык выполнен в виде ленты и расположен между упаковкой из прозрачного эластичного материала и пакетом стекла, как минимум по одну сторону пакета стекла.

2. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 1, отличающийся тем, что ярлык выполнен из эластичного материала.

3. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 1, отличающийся тем, что ярлык выполнен из полиэтилена.

4. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 1, отличающийся тем, что ярлык выполнен из полипропилена.

5. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 1, отличающийся тем, что ярлык выполнен из бумаги.

6. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 1, отличающийся тем, что ярлык выполнен из ткани.

7. Контейнер – упаковка для листового стекла, включающий жесткий каркас, выполненный из древесины, упаковку из прозрачного эластичного материала для размещения пакета стекла, расположенную внутри жесткого каркаса, и ярлык для нанесения сопроводительной информации, отличающийся тем, что ярлык выполнен в виде прямоугольника и расположен между упаковкой из прозрачного эластичного материала и пакетом стекла, как минимум по одну сторону пакета стекла.

8. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 7, отличающийся тем, что ярлык выполнен из эластичного материала.

9. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 7, отличающийся тем, что ярлык выполнен из полиэтилена.

10. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 7, отличающийся тем, что ярлык выполнен из полипропилена.

11. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 7, отличающийся тем, что ярлык выполнен из бумаги.

12. Контейнер – упаковка для листового стекла по п. 7, отличающийся тем, что ярлык выполнен из ткани.

13. Контейнер – упаковка для листового стекла, включающий жесткий каркас, выполненный из древесины, упаковку из прозрачного эластичного материала, расположенную внутри жесткого каркаса и служащую для размещения пакета стекла, и ярлык для нанесения сопроводительной информации, отличающийся тем, что ярлык выполнен в виде самоклеящейся ленты и закреплен снаружи упаковки из прозрачного эластичного материала как минимум по одну сторону пакета стекла.

14. Контейнер – упаковка для листового стекла, включающий жесткий каркас, выполненный из древесины, упаковку из прозрачного эластичного материала,

расположенную внутри жесткого каркаса и служащую для размещения пакета стекла, и ярлык для нанесения сопроводительной информации, отличающийся тем, что ярлыком служит упаковка из прозрачного эластичного материала».

По результатам рассмотрения 29.09.2010 было принято решение Роспатента о признании данной заявки отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены сведения, указанные в запросе от 27.05.2010.

В упомянутом запросе было отмечено, что нарушено требование единства полезной модели, поскольку совокупность признаков независимого пункта 13 и независимого пункта 14 формулы полезной модели не обеспечивает возможность достижения одного и того же технического результата.

Также в запросе было указано на то, что каждый из независимых пунктов 1 и 7 формулы не относится к одной полезной модели, так как содержащаяся в них совокупность признаков включает характеристики двух разных устройств: «контейнер-упаковка» и «ярлык», каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации ими общего назначения.

Кроме того, в запросе было отмечено отсутствие в описании сведений о причинно – следственной связи с заявленным техническим результатом признаков пунктов 1 и 7, а именно: «ярлык выполнен в виде ленты» и «ярлык выполнен в виде прямоугольника».

В корреспонденции от 28.06.2010 заявитель представил скорректированные листы описания, но при этом не привел скорректированную формулу.

Таким образом, нарушение требования единства полезной модели в отношении пунктов 13 и 14, а также включение в каждый из пунктов 1 и 7 характеристики двух устройств, каждое из которых имеет собственное назначение, не было устранено. Кроме того, представленное заявителем описание не подтвердило существенность признаков: «ярлык выполнен в виде ленты» и «ярлык выполнен в виде прямоугольника» соответственно 1-го и 7-го независимых пунктов формулы.

К возражению, поданному заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором выражено несогласие с решением о признании заявки отозванной, приложены скорректированное описание

и формула полезной модели, включающая один независимый пункт, изложенный заявителем в следующей редакции:

«1. Контейнер – упаковка для листового стекла, включающий жесткий каркас, выполненный из древесины, упаковку из прозрачного эластичного материала, расположенную внутри жесткого каркаса, служащую для размещения пакета стекла, и ярлык для нанесения сопроводительной информации, отличающийся тем, что ярлык выполнен увеличенного размера и расположен между упаковкой из прозрачного эластичного материала и пакетом стекла, как минимум по одну сторону пакета стекла.»

В дополнение к поданному возражению заявитель представил корреспонденцию от 18.01.2011. В данной корреспонденции отмечено, что заявитель ошибочно не направил уточненную формулу полезной модели в ответе на запрос от 27.05.2010.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что в представленном по упомянутому запросу описании была уточнена поставленная техническая задача, а именно: «технической задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей путем увеличения площади ярлыка и обеспечения доступности к сопроводительной информации при эксплуатации контейнера».

Заявитель также отмечает, что не согласен с тем, что в независимых пунктах раскрыты два различных устройства, так как ярлык с необходимой сопроводительной информацией является принадлежностью контейнера. Кроме того, по мнению заявителя, Роспатент признал заявку отозванной без учета пункта 20.5 Регламента, где указано, что запрос недостающих и исправленных материалов может направляться столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки.

При этом заявитель отмечает, что уточненный технический результат объективно проявляется при использовании устройства. В части доступности к сопроводительной информации с двух сторон контейнера – упаковки заявитель поясняет, что ярлык может быть расположен по одну или обе стороны пакета, лицевой и оборотной.

К данной корреспонденции приложено описание и формула, содержащая два независимых пункта 1 и 7, идентичным пунктам 1 и 7 формулы, представленной в материалах заявки на дату ее подачи.

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 1 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

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. Соответствие

заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

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 пункту 9.5 Регламента ПМ Требование единства признается соблюденным, если в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей: относящихся к нескольким устройствам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

Согласно подпункту (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 (3) пункта 9.8 формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (2) пункта 9.8.1.4 независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Согласно пункту 20.5(1) Регламента ПМ если в процессе экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

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

Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, с учетом формулы, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи и приведенной выше в настоящем заключении, показал следующее.

В представленном на дату подачи заявки описании полезной модели в качестве технического результата указано: «обеспечение сохранности сопроводительной информации, нанесенной на ярлыке».

Признак независимого пункта 13 – «ярлык...закреплен снаружи упаковки» и признак независимого пункта 14 – «ярлыком служит упаковка» не обеспечивают достижение вышеуказанного технического результата, поскольку сопроводительная информация, прикрепленная снаружи контейнера, при погрузке может быть испорчена или утеряна.

Таким образом, контейнер – упаковка по пунктам 13 и 14 не является вариантами для контейнера – упаковки по пунктам 1 и 7 и, следовательно, в

формуле полезной модели не соблюдено требование единства (см. пункт 9.5 Регламента ПМ).

При этом, в каждом независимом пункте 1 и 7 и 13 присутствует характеристика двух устройств, каждое из которых имеет собственное назначение без реализации ими общего назначения, а именно: «контейнер – упаковка для листового стекла» и «ярлык», предназначенный для маркировки и нанесения информации, что противоречит норме, установленной пунктом 9.8.1.4(2) Регламента ПМ.

Кроме того, в описании не раскрыта причинно-следственная связь технического результата с признаками 1-го и 7-го независимых пунктов формулы, такими как: «ярлык выполнен в виде ленты» и «ярлык выполнен в виде прямоугольника» соответственно.

Подобные нарушения являются основанием для направления заявителю запроса с предложением представить исправленные документы, в частности, уточненное описание и формулу полезной модели.

Таким образом, запрос от 29.05.2010 был направлен в адрес заявителя правомерно.

В ответе на указанный запрос заявителем скорректированная формула не приведена, но при этом представлено уточненное описание, в котором в качестве преимущества заявленного предложения указано: «расширение функциональных возможностей путем увеличения площади ярлыка и обеспечения доступности к сопроводительной информации при дальнейшей эксплуатации контейнера».

Вместе с тем, следует отметить, что в независимых пунктах 1, 7, 13 и 14 не содержится признаков, которые могли бы влиять на «расширение функциональных возможностей путем увеличения площади ярлыка и обеспечения доступности к сопроводительной информации при дальнейшей эксплуатации контейнера» по отношению к выбранному заявителем в качестве ближайшего аналога – контейнеру по ГОСТ 111-2001, согласно которому на каждую единицу тары прикрепляют ярлык, где указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение стекла;
- количество листов стекла, шт., и общую площадь, м²;
- идентификационный номер продукции, установленной в данную единицу тары, или обозначение упаковщика;
- дату отгрузки.

Следовательно, вышеуказанный результат достигается признаками ближайшего аналога.

Кроме того, в уточненном описании по-прежнему отсутствуют сведения о причинно-следственной связи технического результата, заключающегося в сохранности ярлыка с признаками 1-го и 7-го независимых пунктов, а именно: «ярлык выполнен в виде ленты» и «ярлык выполнен в виде прямоугольника» соответственно.

С учетом изложенного следует констатировать, что заявитель не представил материалы, указанные в запросе от 29.05.2010 материалы.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит оснований для признания решения Роспатента неправомерным.

В отношении формулы полезной модели, приложенной к возражению и приведенной выше в настоящем заключении, а также формулы, которую заявитель «ошибочно не направил на запрос экспертизы», а привел в дополнении к возражению, следует отметить следующее.

Ни одна из упомянутых формул не может быть принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам, поскольку независимые пункты, как было подробно рассмотрено выше, по-прежнему содержат характеристики двух устройств, каждое из которых имеет собственное назначение без реализации ими общего назначения(см. пункт 9.8.1.4(2) Регламента ПМ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2010, решение Роспатента о признании заявки отозванной оставить в силе.