

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2014 от ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.03.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке 2013144776/13, при этом установлено следующее.

Заявлено «Пищевое изделие», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.01.2014, в следующей редакции:

«Пищевое изделие, состоящее из оболочки, образованной сырым тестом и начинки, которая в нее заключена, выполненное в виде уплощенного шара, отличающееся тем, что изделие имеет цельную оболочку, которая имеет зашип на одной из уплощенных сторон, а в вертикальном разрезе по оси симметрии оно имеет форму овала с соотношением меньшего и большего радиусов в пределах от $1/2$ до $4/5$ ».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 22.03.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель. В решении отмечено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса, заявленное пищевое

изделие не может быть «признано решением, охраняемым в качестве полезной модели», поскольку оно «представляет собой совокупность объединенных и замороженных веществ, что, в свою очередь, не дает возможности оценить заявленный объект как устройство».

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил, что заявленное пищевое изделие охарактеризовано признаками устройства и «может охраняться» в качестве полезной модели.

Суть содержащихся в возражении доводов сводится к тому, что заявленное решение является устройством, поскольку признаки заявленного пищевого изделия, отраженные в формуле полезной модели, имеют «конструктивный характер и характеризуют техническое решение как устройство, а не указывают на композицию веществ, составляющих пищевое изделие».

Заявитель обращает внимание на наличие «множества действующих патентов на пищевые изделия, охраняемые в качестве полезных моделей и признанные устройством».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.10.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели условиям патентоспособности 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное решение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не охраняются в качестве полезных моделей.

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки 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.

Согласно подпункту 2 пункта 20.5 Регламента ПМ в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, 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 в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами: заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 4 статьи 1349 Кодекса); заявленное предложение не относится к техническим решениям; заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 5 статьи 1351 Кодекса); заявленное предложение не относится к устройствам.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Существо заявленного решения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Родовым понятием, отражающим назначение, в соответствии с рассматриваемой формулой полезной модели, является «Пищевое изделие».

Согласно формуле «пищевое изделие» включает два несмешиваемых между собой вещества – оболочку (тесто) и начинку, помещенную в оболочку. Пищевое изделие выполнено в форме овала, а одна из сторон оболочек имеет зашип. При этом изделие имеет форму овала с соотношением меньшего и большего радиусов в пределах от $1/2$ до $4/5$.

Для характеристики заявленного изделия заявителем использованы, в частности, следующие признаки: наличие конструктивных элементов (оболочка, начинка); наличие связи между элементами и их взаимное расположение (начинка заключена в оболочку); формы выполнения изделия (пельмень выполнен в виде уплощенного шара, в разрезе он имеет форму овала с соотношением меньшего и большего радиусов в пределах от $1/2$ до $4/5$); материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом (оболочки, образованная сырым тестом).

То есть, заявленная полезная модель характеризуется признаками устройства (подпункт 2 пункта 9.7.4.3 Регламента (см. выше)), а именно конструкцией элементов, их взаимным расположением. Следовательно, заявленное решение «Пищевое изделие» является устройством.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента.

Других оснований, предусмотренных пунктом 10 Регламента ПМ, в решении об отказе в выдаче патента не представлено.

Здесь следует отметить, что в адрес заявителя направлен 21.11.2013 запрос, в котором был затронут ряд вопросов, касающихся необходимости уточнения прототипа, корректировки формулы полезной модели и технического результата.

В ответ на данный запрос заявителем были представлены 22.01.2014 дополнительные материалы.

В случае предоставления заявителем дополнительных материалов, последним должна быть дана соответствующая оценка, предусмотренная пунктом 20.6 Регламента ПМ.

Однако такой оценки проведено не было.

Вместе с тем, согласно приведенной выше нормативной базе, если заявитель не представляет запрашиваемых материалов, заявка должна быть признана отозванной (подпункт 2 пункта 20.5 Регламента ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2014, отменить решение Роспатента от 21.03.2014 и направить материалы заявки в экспертный отдел для возобновления делопроизводства по данной заявке.