

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Кушина Виктора Тимофеевича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 13.01.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 01.12.2010 о признании заявки на полезную модель № 2010129419/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на выдачу патента на полезную модель «Устьевое оборудование для обвязки обсадных колонн скважины» была подана заявителем 15.07.2010 с формулой, имеющей следующую редакцию:

«Устьевое оборудование для обвязки обсадных колонн скважин, содержащее устанавливаемый на кондуктор скважины внешний корпус с крышкой и внутренним посадочным выступом, в который установлен внутренний корпус, и установленное между корпусами кольцевое уплотнение, отличающийся тем, что корпуса или хотя бы один из них в нижней части снабжены патрубком для соединения с колоннами обсадных труб».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены

материалы, указанные в запросах от 12.08.2010 и 29.09.2010, а именно: уточненное описание и формула полезной модели.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что при экспертизе данной заявки на выдачу патента Российской Федерации был неправомерно проведен информационный поиск, и выявлен источник информации, который является наиболее близким аналогом. В связи с этим заявитель отмечает, что предложение экспертного отдела о внесении изменений в описание и формулу заявленной полезной модели с учетом выявленного наиболее близкого аналога также не правомерно.

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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

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.

В соответствии с пунктом 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 9.7.2 Регламента ПМ в структуре описания полезной модели должны содержаться 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 пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "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 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. Специалист - гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню

техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники.

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. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. 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, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе описания "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 пунктом 20.2 Регламента ПМ при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в частности, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки.

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы

проверяется наличие предусмотренных структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту (1) пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, 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. При этом основанием для запроса, в частности, являются:

- невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов (см. подпункт (1.10) пункта 20.5 Регламента ПМ);

- 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" (см. подпункт (1.11) пункта 20.5 Регламента ПМ);

- отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (см. подпункт (1.12) пункта 20.5 Регламента ПМ).

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 20.5 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 возражении, показал следующее.

Причиной направления запросов от 12.08.2010 и 29.09.2010 послужила необходимость корректировки формулы и описания полезной модели, связанная с тем, что из области техники, к которой относится заявленная полезная модель, широко известно устьевое оборудование по патенту Российской Федерации №70926 на полезную модель, опубл. 20.02.2008 (далее – [1]), которое является более близким аналогом, чем устройство по свидетельству Российской Федерации №6832 на полезную модель, упомянутое в описании данной заявки (см. пункт 9.7.4.2 Регламента ПМ).

При этом заявитель не мог не знать о существовании патентного документа [1], поскольку заявитель по рассматриваемой заявке является патентообладателем по указанному патентному документу.

В корреспонденциях поступивших 14.09.2010 и 08.11.2010 заявитель не представил запрашиваемые материалы: описание и формулу полезной модели, скорректированные с учетом общеизвестности сведений о наиболее близком аналоге [1] (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

Мнение заявителя о неправомерности проведения информационного поиска и выявления наиболее близкого аналога является необоснованным по следующим основаниям.

Эксперт обладает знаниями специалиста (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ), при этом основанием для запроса 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» (см. процитированный выше подпункт (11.1) пункта 20.5 Регламента ПМ).

Техническое решение по патентному документу [1] стало известно специалисту из сети Интернет, которая относится к общим знаниям в данной области техники.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.12.2010 оставить в силе.