

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от Общества с ограниченной ответственностью "Основание-2", г.Пермь (далее – заявитель), поступившее 02.11.2005 на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) о признании заявки №2005106581/22 на полезную модель отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель "Упакованный торт", совокупность признаков которой изложена заявителем в уточненной формуле полезной модели, приведенной в дополнительных материалах от 11.08.2005, имеющей следующую редакцию:

"Тортовая упаковочная единица, представляющая собой изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемого торта с упаковкой, содержащей коробку и поддон, так что торт расположен на поддоне, выполненном со сквозными отверстиями, и размещен в коробке, на дне которой выполнены вертикальные выступы, входящие в торт через указанные отверстия поддона".

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 05.09.2005 о признании заявки отозванной по следующим основаниям.

В решении ФИПС выражено согласие с доводами заявителя о том, что согласно ГОСТ 17527-2003 понятие "упаковочная единица" – это изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции с упаковкой. Однако, по мнению экспертизы, новое изделие, как требует ГОСТ, в предложенной полезной модели отсутствует. А именно, отсутствуют признаки упаковки, которые были бы взаимосвязаны с тортом и наоборот. При этом признаки формулы полезной модели относятся

непосредственно к упаковке для торта, и не имеют никакого отношения к самому торту.

В связи с тем, что заявитель не скорректировал формулу полезной модели так, чтобы она характеризовала одно устройство (торт или упаковку), заявителю указано на нарушение требований к изложению формулы полезной модели.

Кроме того, в решении ФИПС также отмечено, что по заявке №2005106582 от 09.03.2005 тому же заявителю уже был выдан патент на объект "упаковка для торта".

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил следующее.

По мнению заявителя, сомнения, приведенные в запросах от 19.04.2005 и 08.07.2005 и решении ФИПС от 05.09.2005, касающиеся назначения, отражаемого родовым понятием "упакованный торт", отсутствия признаков связи, характеризующих упаковку для торта и торт, а также несоблюдения единства заявленной полезной модели, не обоснованы.

В возражении отмечено, что в своих ответах на запросы ФИПС заявитель показал, что "заявлена механическая система, имеющая определенное назначение – сохранение потребительских свойств торта в процессе, во-первых, его транспортирования до конечного потребителя и, во-вторых, его распаковывания конечным потребителем". При этом заявленная система характеризуется наличием конструктивных элементов: торт, поддон и коробка; формой выполнения элементов: поддон выполнен со сквозными отверстиями и дно коробки выполнено с вертикальными выступами; и связями между этими элементами. Признаки связи между элементами следующие: торт расположен на поддоне, торт вместе с поддоном размещен в коробке; выступы, выполненные на дне коробки, входят в торт через отверстия поддона.

Заявителем на запрос экспертизы от 08.07.2005 в защиту своей позиции была дана ссылка на межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-

2003 "Упаковка. Термины и определения" (далее – ГОСТ), где в п.3.1(3) имеется понятие "упаковочная единица". На основании известности этого понятия заявитель представил в ФИПС скорректированную формулу полезной модели и описание к ней, "сохранив содержание формулы в первоначально заявленной совокупности признаков".

Утверждение экспертизы, что реализация назначения первого изделия – упаковки не связана с реализацией назначения второго изделия – торта, является неправомерным. Выступы дна коробки принадлежат упаковке (т.е. коробке) и при этом входят в упаковываемую продукцию (т.е. в торт через отверстия поддона), чем и обеспечивается искомое соединение упаковываемой продукции (торта) с упаковкой (коробкой и поддоном), как того требует упомянутый ГОСТ.

По мнению заявителя, решение экспертизы не основано на действующих нормах Патентного закона и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель. Кроме того, экспертизой нарушена норма п.17.2 Правил, предусматривающая в процессе проведения экспертизы проверку лишь явного нарушения требования единства полезной модели, причем без анализа существа полезной модели.

В связи с вышеизложенным заявитель просит пересмотреть решение ФИПС и выдать патент на полезную модель.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты принятия решения ФИПС правовая база для рассмотрения данного возражения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 г. №22-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

30.06.2003 №4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона, соблюдение установленных требований к ним и отсутствие нарушения требования единства полезной модели, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели. При проведении экспертизы заявки на полезную модель применяются соответственно положения пунктов 2, 4, 5, 9, 11 и 12 статьи 21 настоящего Закона.

Согласно пункту 4 статьи 21 Закона по заявке на полезную модель, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы. В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на полезную модель либо решения об отказе в выдаче патента.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 21 в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на полезную модель, в соответствии со статьей 20 настоящего Закона проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленной полезной модели, при рассмотрении заявки на полезную модель во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

При проведении экспертизы заявки проверяется: отсутствие явного нарушения требования единства полезной модели (пункт 2.3 настоящих Правил). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существа заявленной полезной модели (пункт 17.2. Правил ПМ).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 17.3. Правил 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 (1.14) того же пункта основанием для запроса, в частности, является явное нарушение требования пункта 2.3 настоящих Правил, согласно которому заявка должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел, а также пункта 3.3.2.4 настоящих Правил, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели или нескольким полезным моделям - вариантам, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

Анализ доводов, изложенных в решении ФИПС, и доводов, приведенных заявителем в возражении, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.02.2006, показал следующее.

В решении ФИПС отсутствует указание, на основании какой статьи Закона заявка признана отозванной. Таким образом, доводы заявителя в этой части являются обоснованными.

Из запросов экспертизы ФИПС от 19.04.2005, 08.07.2005 и из решения ФИПС от 05.09.2005 следует, что в отношении полезной модели, охарактеризованной в первоначальной и скорректированной от 11.08.2005 формулы изобретения, была проведена проверка на предмет нарушения требования единства полезной модели с анализом существа заявленной полезной модели, что не соответствует требованиям пункта 17.2. Правил ПМ.

Также установлено, что признак "торговая упаковочная единица", характеризующий назначение полезной модели, в уточненной формуле полезной модели от 11.08.2005, отсутствовал в первоначальных материалах заявки, и поэтому при рассмотрении заявки на полезную модель экспертиза не должна была принимать его во внимание. В этом случае экспертизе необходимо было направить заявителю соответствующее уведомление (запрос) согласно требованиям пункта 2 статьи 21 Закона.

Кроме того, вопреки мнению экспертизы, наличие заявки №2005106582/22, по которой уже был выдан патент Российской Федерации №46479 на полезную модель, того же самого заявителя и с той же датой приоритета, что и рассматриваемая заявка, но с иным объемом притязаний, чем рассматриваемый, не препятствует проведению дальнейшей экспертизы по настоящей заявке.

Таким образом, решение ФИПС о признании заявки на изобретение

отозванной неправомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2005, отменить решение Федерального института промышленной собственности от 05.09.2005 и направить материалы заявки №2005106581/22 в ФИПС для проведения экспертизы.