

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «СВОБОДА» (далее – заявитель), поступившее 12.01.2022 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.10.2021 о признании заявки на полезную модель № 2021109143/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021109143/12 на выдачу патента на полезную модель «Конвекционный банный чан» была подана заявителем 04.04.2021. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Устройство для водных процедур характеризующееся тем, что состоит из печи и резервуара, печь содержит полость и камеру нагрева, отличающееся тем, что печь снабжена полой трубкой.

2. Устройство для водных процедур по п.1 отличающееся тем, что в качестве полой трубки применяют гидравлическую трубку.

3. Устройство для водных процедур по п.1 отличающееся тем, что резервуар выполнен в виде чана или ванны.

4. Устройство для водных процедур по п.1 отличающееся тем, что в качестве жидкости используют воду.

5. Устройство для водных процедур по п.1 отличающееся тем, что основная часть трубки зафиксирована в камере для нагрева».

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 запросе от 05.08.2021, а именно формула полезной модели, скорректированная путем включения признаков, указанных в запросе экспертизы, а также скорректированное описание заявленной полезной модели.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель, представляя доводы технического характера, выражает несогласие с доводами, изложенными в решении Роспатента, а также выражает несогласие с вариантом корректировки формулы, предложенным экспертизой в запросе от 05.08.2021.

Также в своем возражении заявитель, ссылаясь на пункт 86 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, указывает на неправомерность признания заявки отозванной.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.04.2021) и даты вынесения решения Роспатента (20.10.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления,

подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать: формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 3 статьи 1390 Кодекса при проведении формальной

экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 - 5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 44 Правил ПМ, если заявителем не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 40 Правил ПМ, в указанный в пункте 40 Правил ПМ срок, принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

Согласно пункту 46 Правил ПМ, при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому формула полезной модели должна быть полностью основана на описании полезной модели, устанавливается, подтвержден ли описанием полезной модели определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны полезной модели.

Полезная модель, охарактеризованная формулой полезной модели, считается полностью основанной на описании полезной модели, если для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, использованы понятия, содержащиеся в описании полезной модели, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу полезной модели.

Если для характеристики признаков в формуле полезной модели заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием полезной модели определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны полезной модели, то есть обоснованно ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели.

Согласно пункту 47 Правил ПМ, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которым формула полезной модели должна ясно выражать ее

сущность и быть полностью основана на ее описании, установлено, что сущность заявленной полезной модели неясна, в том числе в случае, если формула полезной модели не основана на описании полезной модели, и это препятствует проведению информационного поиска в установленном порядке, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием обнаруженных недостатков, ссылок на положения нормативных правовых актов и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Согласно пункту 48 Правил ПМ, если заявителем не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 47 Правил ПМ, в указанный в пункте 47 Правил ПМ срок, принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

Согласно пункту 49 Правил ПМ, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса установлено, что формула полезной модели ясно выражает ее сущность, то есть содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата, указанного в описании полезной модели, информационный поиск, с учетом которого будет проводиться проверка промышленной применимости и новизны полезной модели, проводится в отношении этой совокупности существенных признаков.

Если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса установлено, что формула полезной модели не выражает ее сущность, поскольку в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует признак, без которого не достигается технический результат, указанный в описании полезной модели, но этот признак содержится в описании полезной модели или в зависимом пункте формулы полезной модели, указанный признак учитывается при проведении информационного поиска по заявке.

Если в результате проверки формулы полезной модели установлено,

что формула полезной модели составлена с нарушением правил, установленных пунктами 39, 40 Требований ПМ к документам заявки, но это не препятствует проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости и новизны полезной модели, вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

Согласно пункту 39 Требований ПМ, формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента.

Согласно пункту 40 Требований ПМ, при составлении формулы полезной модели применяется следующее правило: формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу, в адрес заявителя был направлен запрос от 07.06.2021 содержащий доводы о том, что независимый пункт формулы не соответствует требованию подпункта 3 пункта 40 Требований ПМ, согласно которому формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения.

Также в указанном запросе приведены доводы о наличии в материалах заявки двух технических результатов.

В ответ на указанную корреспонденцию заявителем (19.06.2021) были представлены пояснения, цитирующие фрагменты описания, в которых, по мнению заявителя, подробно изложены примеры частных случаев реализации решения, раскрытого в заявленной полезной модели.

В процессе дальнейшей экспертизы по существу в адрес заявителя был направлен повторный запрос от 05.08.2021, содержащий доводы о том, что независимый пункт формулы не соответствует требованию подпункта 3 пункта 40 Требований ПМ, согласно которому формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, а формула заявленной полезной модели не содержит всей совокупности существенных признаков.

В запросе заявителю было предложено в течение трех месяцев представить измененную формулу, скорректированную путем включения существенных признаков из описания.

Указанный запрос также содержит редакцию формулы, которая, по мнению экспертизы, устраняет указанные недостатки.

В отношении указанного в запросе от 05.08.2021 вывода необходимо отметить следующее.

Анализ формулы и описания заявленной полезной модели показал, что в независимом пункте формулы действительно не содержится всей совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании заявленной полезной модели содержится ряд признаков, которые могут быть отнесены к существенным и, соответственно, внесены в совокупность независимого пункта формулы заявленной полезной модели.

Однако в указанной корреспонденции отсутствует анализ существенности признаков, предложенных экспертизой к внесению в формулу.

Необходимо также отметить, что отсутствие указанных признаков не является основанием неосуществления информационного поиска, в связи, с чем, информационный поиск должен был быть осуществлен в объеме

совокупности признаков формулы и с учетом существенных признаков, раскрытых в описании (см. абз. 2, пункт 49 Правил ПМ).

Следовательно, в указанных выше запросах отсутствует оценка патентоспособности заявленной полезной модели, предусмотренная пунктом 30 Правил ПМ, включающая проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

При этом, вопросы связанные с корректировкой формулы полезной модели, должны были быть выяснены с заявителем после получения вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны (см. посл. абз., пункт 49 Правил ПМ), однако указанный вывод, как показано выше, в материалах делопроизводства по заявленной полезной модели отсутствует.

Важно также отметить, что от заявителя 20.08.2021 (т.е. в указанный в пункте 47 Правил ПМ срок) поступил ответ на запрос от 05.08.2021, содержащий доводы в обоснование нецелесообразности корректировки формулы заявленной полезной модели в редакции, представленной в запросе. Также в указанной корреспонденции представлена уточненная формула, по существу повторяющая редакцию формулы, представленной на дату подачи заявки.

В ответ на указанную корреспонденцию, экспертизой по существу 20.10.2021 направлено решение о признании заявки отозванной, с указанием на отсутствие в представленном заявителем ответе запрашиваемых материалов, необходимых для проведения экспертизы.

Однако отсутствие доводов об оценке патентоспособности в запросах от 07.06.2021 и 05.08.2021 привело к нарушению процедуры осуществления экспертизы по существу, что повлекло к решению Роспатента от 20.10.2021, вынесенному без предусмотренной пунктом 49 Правил ПМ проверки промышленной применимости и новизны.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято неправомерно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2022, отменить решение Роспатента от 20.10.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2021109143/12.