

**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 Плехневич Елены Александровны (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.05.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.04.2012 о признании заявки на полезную модель № 2011126054/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011126054/12 на выдачу патента на полезную модель «Наглядное пособие по обучению дизайну интерьера жилого помещения» была подана заявителем 27.06.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной заявителем формуле полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 21.02.2012, в следующей редакции:

«1. Наглядное пособие по обучению дизайна интерьера жилого помещения, характеризуемое тем, что оно представляет собой разборную конструкцию, имитирующую помещение, а также выполненные с возможностью размещения внутри разборной конструкции имитатор осветительного прибора, по меньшей мере, два имитатора предметов интерьера, по меньшей мере, одну фигуру человека, а также средства создания цветовых эффектов внутри разборной конструкции.

2. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор осветительного прибора выполнен с возможностью размещения на потолке разборной конструкции.

3. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор осветительного прибора выполнен с возможностью размещения на стене разборной конструкции.

4. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор осветительного прибора выполнен с возможностью размещения в объеме разборной конструкции.

5. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор осветительного прибора представляет собой светодиод.

6. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор осветительного прибора представляет собой электрическую лампочку.

7. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор предметов интерьера представляет собой шар.

8. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор предметов интерьера представляет собой цилиндр.

9. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор предметов интерьера представляет собой призму.

10. Пособие по п.1, отличающееся тем, что оно содержит фигуру стоящего человека.

11. Пособие по п.1, отличающееся тем, что оно содержит фигуру сидящего человека.

12. Пособие по п.1, отличающееся тем, что в качестве средства создания цветовых эффектов оно содержит имитатор обоев.

13. Пособие по п.1, отличающееся тем, что в качестве средства создания цветовых эффектов оно содержит имитатор тени.

14. Пособие по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит имитатор ковров.

15. Пособие по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит, по меньшей мере, один штатив, выполненный с возможностью размещения на нем разборной конструкции, имитирующей помещение.

16. Пособие по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит имитатор абажура.

17. Пособие по п.1, отличающееся тем, что имитатор предметов интерьера выполнен с возможностью закрепления на внутренней поверхности разборной конструкции, имитирующей помещения, за счет магнитных сил.

18. Пособие по п.1, отличающееся тем, что средство создания цветowych эффектов внутри разборной конструкции, имитирующее помещение, выполнено с возможностью закрепления на внутренней поверхности разборной конструкции за счет магнитных сил.

19. Пособие по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено с учетом правила «золотого сечения».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 17.01.2012, а именно уточненные формула и описание заявленной полезной модели.

В запросе от 17.01.2012 внимание заявителя обращалось на то, что при описании уровня техники в описании заявки заявителем не были включены сведения об изделии, выпускаемом фирмой Artesania Latina, получившем распространение на рынке, которое по совокупности признаков является наиболее близким аналогом заявленного предложения. Сведения о подобном изделии, согласно направленному запросу, могут быть получены, например, из сети Интернет по веб-адресу <http://dollhousekit.ru>.

На основании изложенного заявителю предлагалось откорректировать формулу предложенной полезной модели с учетом известности указанного наиболее близкого аналога, а также указать в описании заявки причины невозможности получения приведенного в данном описании технического результата в этом аналоге.

Заявителем в ответ на запрос от 17.01.2012 была представлена приведенная выше уточненная формула. Также от заявителя поступил заменяющий лист описания, в котором, однако, осталось указание на неизвестность заявителю из уровня техники наиболее близкого аналога. При этом в сопроводительном письме заявитель указал на невозможность использования изделия фирмы Artesania Latina, представленного на сайте <http://dollhousekit.ru>, в качестве наиболее близкого аналога заявленной полезной модели.

Дополнительно в решении Роспатента обращалось внимание заявителя на необходимость уплаты соответствующей патентной пошлины в случае включения в формулу нового пункта.

Заявителем 23.05.2012 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что его должны были уведомить о необходимости уплаты пошлины за включение нового пункта в уточненную формулу полезной модели. «... Однако подобное уведомление в адрес заявителя послано не было ...».

Кроме того, заявитель отмечает, что кукольный домик, представленный на Интернет-сайте <http://dollhousekit.ru>, «... нельзя признать разборным ...». То есть, по мнению заявителя, неизвестна возможность использования этого кукольного домика в качестве учебного пособия для обучения дизайну интерьера жилого помещения. На основании сказанного заявителем сделан вывод о том, что указанный

кукольный домик не является более близким аналогом по сравнению с техническими решениями, упомянутыми в описании заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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.

Согласно подпункту 1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом 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.

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует полезную модель, не имеющую аналогов.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

На рынке представлен широкий ассортимент кукольных домиков. Конструкция одного из них, выпускаемого фирмой Artesania Latina, показана на Интернет-сайте <http://dollhousekit.ru>, приведенном в решении Роспатента.

На главной странице сайта <http://dollhousekit.ru> указано, что данное изделие «... представляет интерес для ... дизайнеров для обустройства интерьеров помещений ...». При этом, вопреки мнению заявителя, возможность или невозможность разбора известного кукольного домика не препятствует использованию этого изделия в качестве наглядного пособия по обучению дизайна интерьера жилого помещения. Таким образом, известный кукольный домик может применяться и в качестве средства того же назначения, что и заявленная полезная модель.

Проведенный анализ также показывает, что для изделия фирмы Artesania Latina, описанного на Интернет-сайте <http://dollhousekit.ru>, характерно больше признаков заявленной полезной модели, чем для приведенных заявителем в описании аналогов.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требования, изложенного в запросе от 17.01.2012, о необходимости включения в описание заявленной полезной модели сведений об указанном изделии фирмы Artesania Latina, с выделением его в качестве наиболее близкого аналога и уточнением относительно него технического результата

(см. пункт 9.7.4.2 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ). Также правомерно и требование запроса от 17.01.2012 о необходимости внесения изменений и в формулу заявленной полезной модели (см. подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ).

Таким образом, несмотря на то, что ответ на последний запрос от 17.01.2012 поступил в установленные сроки, он не содержал запрошенных у заявителя материалов, необходимых для проведения экспертизы заявки. При этом указанные материалы не были представлены заявителем до принятия решения Роспатента от 26.04.2012.

В отношении довода возражения, касающегося уплаты патентной пошлины за новый пункт уточненной формулы, необходимо отметить следующее. Информация о необходимости уплаты пошлины за данное юридически значимое действие была приведена в решении Роспатента для сведения заявителя. При этом было отмечено, что отсутствие данной пошлины не явилось основанием принятого решения.

Таким образом, заявитель не представил в ответ на запрос от 17.01.2012 запрашиваемых документов, соответствующих установленным требованиям (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

В соответствии с изложенным необходимо указать, что 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 23.05.2012, решение Роспатента от 26.04.2012 оставить в силе.**