

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Долинова Н.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 07.11.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2011141545/14 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Магнитная пластина”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Магнитная пластина, содержащая источник магнитного поля, отличающаяся тем, что источник магнитного поля выполнен в виде пластины.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 01.12.2011, в котором указывалось, что: “... заявлена магнитная пластина. Для специалиста понятно, что любая магнитная пластина сама является источником магнитного поля, т.е. источник магнитного поля выполнен в виде пластины. В связи с этим следует отметить, что на основе общих знаний в данной области техники источники магнитного поля в виде пластины, т.е. магнитные пластины, широко известны в уровне техники. Магнитные пластины, например, используются в магнитных фиксаторах (защелках), см. RU 2353743 С1, опубл. 27.04.2009. Известная пластина является более близким аналогом к заявленной, чем указанные заявителем аналоги в разделе описания “Уровень техники”. ”

Заявителю предлагалось скорректировать соответствующий раздел описания с учетом более близкого аналога.

Кроме того, в запросе было отмечено, что "... в описании отсутствуют сведения, подтверждающие возможность омагничивания жидкости и основанные на научных данных."

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 22.02.2012, заявитель отказался скорректировать описание с учетом предложенного экспертизой ближайшего аналога, указывая, что "... решение, охраняемое указанным патентом, относится к мебельной промышленности и используется для запираения или фиксации дверей, створок, ящиков. Заявляемое решение относится к области медицины и предназначено, как указано в первоначальных материалах заявки, для омагничивания воды или других жидкостей."

Также заявитель отказался уточнить раздел описания "Осуществление полезной модели", отметив, что "... в противовес негативному мнению о возможности омагничивания воды есть и другая точка зрения, согласно которой у воды, обработанной магнитным полем, возникают особые свойства..."

В связи с тем, что представленные материалы не содержали, по мнению экспертизы, запрашиваемых документов, было вынесено решение Роспатента о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: "Представленные мной в ответе на запрос данные подтверждают известность осуществления полезной модели из общедоступных источников и в соответствии с действующим законодательством являются достаточными."

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.10.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (03.05.2012), 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 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка не соответствует установленным требованиям к документам заявки, 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. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 9.7.2 Регламента описание начинается с названия полезной модели. Описание содержит 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 9.7.4.1 Регламента в разделе описания “Область техники, к которой относится полезная модель” указывается область применения полезной модели.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в разделе “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 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.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе “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. 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 пунктом 9.7.4.5 Регламента, в разделе “Осуществление полезной модели” показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения. 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 качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента, 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с пунктом 20.4.1 Регламента, при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Регламента, и выполнение требований к их содержанию.

В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, 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”.

В соответствии с подпунктом 1.12 пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, являются отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

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

Материалы заявки № 2011141545/14 поступили в Роспатент 13.10.2011.

В адрес заявителя 01.12.2011 был направлен запрос, в котором ему предлагалось скорректировать раздел описания “Уровень техники” с учетом более близкого аналога (в запросе было отмечено, что магнитные пластины широко известны и описаны, например, в патентном документе RU 2353743 С1, опубл. 27.04.2009), выявить совпадающие с этим аналогом признаки, указать причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью, в устройстве по указанному выше патентному документу.

Также было предложено скорректировать раздел описания “Осуществление полезной модели” (представив сведения, подтверждающие возможность омагничивания жидкости и основанные на научных данных).

Необходимо подчеркнуть, что объем испрашиваемой правовой охраны определяется формулой (подпункт 1 пункта 9.8.1.4 Регламента).

В качестве родового понятия, отражающего назначение (подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента), в представленной формуле полезной модели указано “магнитная пластина”.

То, что заявленное предложение относится к “области медицины, в частности, к приборам для омагничивания воды и различных жидкостей” указано в разделе описания “Область техники, к которой относится полезная модель” и характеризует не назначение, а область применения заявленной

полезной модели.

При этом, в предложенной формуле отсутствуют какие-либо характеризующие конструкцию устройства признаки, свидетельствующие о том, что заявленная магнитная пластина предназначена для “омагничивания жидкостей”.

Согласно пункту 9.7.4.2 Регламента в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения. Приведенное в описании заявки в качестве прототипа устройство по патентному документу RU 12025 U1 не содержит в своем составе магнитной пластины.

Таким образом, раскрытый в патентном документе RU 2353743 C1 магнитный диск (Диск – плоский круг, круглая пластинка (Словарь иностранных слов, 15-е издание, М., “Русский язык”, 1988)), является более близким аналогом заявленного предложения, чем указанный в описании полезной модели – источник магнитного поля, выполненный в виде цилиндра, по патентному документу RU 12025 U1, опубл. 16.12.1999.

Следовательно, заявителю правомерно было предложено скорректировать описание с учетом необходимости указания более близкого аналога (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента).

Целесообразно отметить, что приведенный в описании полезной модели технический результат (расширение арсенала устройств для омагничивания жидкостей) не относится к заявленному средству, каковым является магнитная пластина.

Что касается возможности использования заявленной магнитной пластины для “омагничивания жидкостей”, то, действительно, в описании заявленной полезной модели отсутствуют какие-либо, основанные на научных данных, сведения, подтверждающие изменение свойств жидкости в результате воздействия магнитного поля.

Заявителем было отмечено, что: “Большой объем научно-исследовательских работ, проведенных в Московском энергетическом институте (МЭИ), Уфимском государственном нефтяном техническом университете, Азербайджанском государственном научно-исследовательском и проектном

институте нефти, Новочеркасском политехническом институте и других организациях, позволил создать теоретические предпосылки и начать широкое применение магнитной обработки на объектах теплоэнергетики – для снижения накипеобразования, в строительстве – для получения улучшенных характеристик материалов, в медицине – для снижения послеоперационных осложнений.” Однако, как правомерно было указано в запросе Роспатента, в настоящее время изменение свойств жидкости в результате такого воздействия не подтверждено.

В своем ответе на запрос, поступивший в ФИПС 22.02.2012, заявитель отказался скорректировать описание с учетом предложенного экспертизой ближайшего аналога, поскольку по его мнению “... определение им ближайшего аналога было сделано верно”.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в установленные сроки (п. 4 статьи 1384, п. 1 статьи 1390 Кодекса) заявителем не были представлены запрашиваемые сведения.

При этом, в возражении заявитель также не представил скорректированные формулу и описание, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, свидетельствующие о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2012, решение Роспатента от 03.05.2012 оставить в силе.