

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия 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, поступившее 20.02.2017 от АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПОЛЮС» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.01.2017 о признании заявки на полезную модель № 2016117411/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Стенд экспериментального определения силомоментных характеристик электромеханических изделий», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.11.2016, в следующей редакции:

«Стенд экспериментального определения силомоментных характеристик электромеханических изделий, состоящий из прецизионных датчиков силы, закрепленных на установочной платформе и платформе-основании, с возможностью подключения к входному модулю программно-технических средств измерений, отличающийся тем, что стенд содержит универсальную поворотную силоизмерительную платформу, состоящую из прецизионных датчиков силы, установочной платформы и платформы-основания, с возможностью регулирования угла позиционирования относительно плоскости

горизонта под 90°, 45°, 180°, установленную в стойке с двухкаскадной системой амортизации и включающую универсальный технологический уголок».

Данная формула не была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение о признании её отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 01.11.2016, необходимые для проведения экспертизы.

В решении Роспатента отмечено, что материалы, представленные в корреспонденции, поступившей 22.11.2016, не содержат запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы, а именно формулы, поскольку скорректированная формула изменяет заявку на полезную модель по существу.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал 20.02.2017 возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, так как ответ на запрос был выслан в срок. Кроме этого к материалам возражения заявитель приложил измененную формулу полезной модели.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассматриваемого возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.05.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата утвержден приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 702, зарегистрирован 25.12.2015, регистрационный № 40245 (далее – Регламент), правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации полезных моделей, и их формы утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Правила) и требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования).

Согласно п.1 ст.1390 Кодекса по заявке на полезную модель проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым п.1 ст.1351 настоящего Кодекса.

Согласно абзацу второму п.1 ст.1351 настоящего Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно п.2 ст.1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с п.1 ст.1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют заявку на полезную модель по существу.

В соответствии с п.2 ст.1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на полезную модель по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, не раскрытые в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п.2 ст.1376 Кодекса, представленных на дату подачи.

Согласно п.6 ст.1386 Кодекса, в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные

материалы (в том числе измененную формулу), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на полезную модель невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на полезную модель во внимание не принимаются. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы, заявка признается отозванной.

В соответствии с п.35 Требований в разделе описания "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. К устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы). Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с п.36.(1) Требований для характеристики устройств используются, в частности, признаки, касающиеся наличия нескольких частей, соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего назначения (функциональное единство).

Сущность предложенной полезной модели выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Согласно материалам заявки, в адрес заявителя был направлен запрос от 22.09.2016, в котором указывалось на то, что заявленному техническому решению может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели при условии соответствия материалов заявки требованиям п.36.(1) Требований.

Заявителю было предложено представить скорректированную формулу полезной модели, соответствующую п.36.(1) Требований.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 19.10.2016, представил уточненную формулу полезной модели.

В уточнённую формулу полезной модели заявителем были включены признаки: «...прецизионных датчиков силы, установленных на поворотной платформе...», однако, в первоначальных материалах заявки указано, что прецизионные датчики закреплены на установочной платформе.

Таким образом, дополнительные материалы изменяют заявку по существу.

С учётом вышеизложенного, в адрес заявителя был направлен запрос от 01.11.2016, в котором заявителю было предложено представить скорректированную формулу полезной модели, удовлетворяющую вышеуказанным требованиям, исключив признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

В данном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в трехмесячный срок со дня направления запроса он не представит запрошенные материалы, заявка будет признана отозванной (п.6 ст.1386 Кодекса).

Заявитель в корреспонденции, поступившей 22.11.2016, представил уточненные материалы, содержащие скорректированную формулу полезной модели.

Представленная заявителем, скорректированная формула полезной модели содержит признаки изменяющие сущность заявленной полезной модели. В скорректированной формуле содержатся признаки: «...датчиков силы, закрепленных на установочной платформе и платформе-основании...», а в первоначальных материалах заявки указанные датчики силы закреплены только на установочной платформе и сведения, указывающие на закрепление датчиков силы на платформе-основании отсутствуют.

Следовательно, дополнительные материалы изменяют заявку по существу и представленная заявителем скорректированная формула, не соответствует требованиям п.2 ст.1378 Кодекса.

Формула полезной модели, представленная вместе с возражением, не рассматривалась, поскольку Правила ППС не предусматривают внесение изменений в формулу полезной модели в случае признания заявки отозванной.

Таким образом, в своем ответе заявитель не представил скорректированную формулу полезной модели, которая должна удовлетворять требованиям п.36.(1) Требований, без признаков, которые изменяют заявку на изобретение по существу и заявка была признана отозванной правомерно.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2017, решение Роспатента от 16.01.2017 оставить в силе.