

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, поступившее 29.07.2011 от Сидорова Юрия Геннадьевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 23.06.2011 о признании заявки на полезную модель № 2010149308/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010149308/08 на группу полезных моделей "Система сбора мнений и папка для документов" была подана 03.12.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

1. Система сбора мнений, включающая компьютер для сбора и обработки сообщений и снабженное, по крайней мере, двумя клавишами электронное средство для подготовки сообщения о нажатии клавиши, отличающаяся тем, что дополнительно включают папки для документов, в которых установлено электронное средство для подготовки сообщения о нажатии клавиши и радиопередатчик, при этом клавиши расположены на обложке или обложках папки для документов, а компьютер снабжен радиоприемником.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в папках для документов дополнительно установлен индикатор, подтверждающий отправку сообщения о нажатии клавиши.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в папках для документов дополнительно установлен радиоприемник, а компьютер дополнительно снабжен радиопередатчиком.

4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что в папках для документов дополнительно установлен индикатор получения подтверждения от компьютера о приеме сообщения о нажатии клавиши.

5. Система по п. 3, отличающаяся тем, что электронное средство для подготовки сообщения о нажатии клавиши выполнено с возможностью включения и/или выключения по команде, переданной с компьютера.

6. Система по п. 3, отличающаяся тем, что в папках для документов дополнительно установлен экран для отображения сообщения, переданного компьютером.

7. Система по п. 1, отличающаяся тем, что электронное средство для подготовки сообщения о нажатии клавиши выполнено с возможностью включения в передаваемое сообщение о нажатии клавиши информации, по крайней мере, об одном из следующего: время, дата, местонахождение, номер папки, код документа, вложенного в папку.

8. Папка для документа, отличающаяся тем, что дополнительно включает снабженное, по крайней мере, двумя клавишами электронное средство для подготовки сообщения о нажатии клавиши, и радиопередатчик, при этом клавиши расположены на обложке или обложках папки для документов.

9. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что дополнительно включает индикатор подтверждения отправки сообщения о нажатии клавиши.

10. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что индикатор подтверждения отправки сообщения о нажатии клавиши, выполнен световым.

11. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что клавиши расположены на внутренней стороне обложки или обложек папки.

12. Папка по п. 11, отличающаяся тем, что клавиши выполнены сенсорным и расположены в углублении, исключающим нажатие клавиши при закрытой папке.

13. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что дополнительно включает радиоприемник для получения подтверждения о приеме отправленного сообщения о нажатии клавиши.

14. Папка по п. 13, отличающаяся тем, что дополнительно включает индикатор получения подтверждения о приеме отправленного сообщения нажатии клавиши.

15. Папка по п. 13, отличающаяся тем, что дополнительно включает экран для отображения сообщения, подтверждающего прием сообщения о нажатии клавиши.

16. Папка по п. 15, отличающаяся тем, что экран выполнен с сенсорными клавишами.

17. Папка по п. 16, отличающаяся тем, что экран расположен в углублении на внутренней стороне обложки, исключающим нажатие клавиш при закрытой папке.

18. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что электронное средство для подготовки сообщения о нажатии клавиши выполнено с возможностью введения в него, запоминания и включения в передаваемое сообщение информации, по крайней мере, об одном из следующего перечня: время, дата, место, куда передана папка, номер папки, код или наименование документа, вложенного в папку.

19. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что электронное средство и радиопередатчик выполнены с возможностью активации для передачи сообщения о нажатии клавиши в ограниченном временном интервале или автоматического выключения после передачи одного сообщения о нажатии клавиши.

20. Папка по п. 8, отличающаяся тем, что дополнительно включает средства освещения.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены сведения, указанные в запросах от 17.01.2011 и 18.04.2011.

В запросах от 17.01.2011 и 18.04.2011 указывалось на то, что приведенные в описании заявки результаты не являются техническими. К таким результатам были отнесены следующие:

- адаптивность системы сбора мнений к месту расположения лиц, участвующих в опросе мнений;
- возможность предоставить сообщавшим свое мнение лицам документ, относительно которого или в связи с которым, следует выразить свое мнение;
- папка для документов позволяет выразить свое мнение лицу, которому предназначен вложенный в папку документ.

В связи с изложенным обстоятельством, заявителю предлагалось представить уточненное описание заявки, удовлетворяющее требованиям подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, указав в нем обеспечиваемый предложенной группой полезных моделей технический результат. При этом в запросе от 18.04.2011 заявитель был предупрежден, что в случае непредставления запрашиваемых сведений в установленные сроки, заявка, в соответствии с пунктом 1 статьи 1390 и пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, может быть признана отозванной.

В ответ на запрос от 17.01.2011 заявителем 24.03.2011 была представлена скорректированная страница 2 описания заявки с уточненными формулировками технических результатов в следующем виде:

«Техническим результатом, достигаемым в заявленной системе сбора мнений является использование в ней папки для документов с клавишами и электронными средствами, что обеспечивает адаптивность системы сбора мнений к месту расположения лиц, участвующих в опросе мнений и предоставление сообщавшим свое мнение лицам, документ, относительно которого или в связи с которым, следует выразить свое мнение».

«Техническим результатом является также то, что папка для документов выполнена с двумя клавишами, электронным средством для подготовки сообщения о нажатии клавиши и радиопередатчиком, что позволяет выразить свое мнение лицу, которому предназначен вложенный в папку документ».

В доводах заявителя, приведенных в ответе на запрос от 18.04.2011, было отмечено, что задачей, решаемой заявленной группой полезных моделей, является расширение арсенала технических средств и получения таких средств впервые.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной было указано, что результат - «использование в системе сбора мнений папки для документов с клавишами и электронными средствами, что обеспечивает адаптивность системы сбора мнений к месту расположения лиц, участвующих в опросе мнений» принят во внимание экспертизой.

В отношении результатов - «возможность предоставления сообщаемым свое мнение лицам документ, относительно которого или в связи с которым, следует выразить свое мнение» и «папка для документов с двумя клавишами, электронным средством для подготовки сообщений о нажатии клавиши и радиопередатчиком позволяет выразить свое мнение лицу, которому предназначен вложенный в нее документ» было отмечено, что данные результаты не являются техническими, поскольку обусловлены особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Кроме того, в решении Роспатента было обращено внимание на то, что технический результат, связанный с решением задачи по расширению арсенала технических средств, приведен только в доводах заявителя и не содержится в представленном заявителем уточненном описании, а также в описании, поступившем на дату подачи заявки.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, в представленном им 24.03.2011 уточненном описании раскрыто два технических результата. Однако «экспертиза не увидела изменений в разделе описания «Раскрытие полезной модели», поскольку привела выдержки из описания полезной модели в прежней редакции».

Кроме того, по мнению заявителя, из указания в уточненном описании - «техническим результатом, достигаемым в заявленной системе сбора мнений

является использование в ней папки для документов с клавишами и электронными средствами» и «техническим результатом является также то, что папка для документов выполнена с двумя клавишами, электронным средством для подготовки сообщения о нажатии клавиши и радиопередатчиком», однозначно следует, что заявленная группа полезных моделей направлена на решение задачи расширения арсенала технических средств и получения таких средств впервые.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (03.12.2010), 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 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 подпункту 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ, основанием для запроса является, в частности, невыполнение требований пункта 9.7 Регламента ПМ, предъявляемых к описанию.

Согласно подпункту 1.1 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. 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. 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.

Согласно пункту 1 статьи 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 сущность заявленной полезной модели.

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

В описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, указывалось, что достигаемым в результате реализации заявленной системы сбора мнений техническим результатом является адаптивность системы сбора мнений к месту расположения лиц, участвующих в опросе мнений. При этом в уточненном описании, представленном заявителем 24.03.2011, дополнительно раскрывалась причинно-следственная связь данного результата и признаков формулы предложенной группы полезных моделей. Указанный результат был принят во внимание экспертизой. В соответствии с изложенным можно констатировать, что представленное заявителем 24.03.2011 уточненное описание полностью соответствовало требованиям пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, в связи с чем оснований для признания заявки отозванной не имелось. При этом необходимо указать, что приведение в описании заявки наряду с техническим результатом иных результатов, не носящих технический характер, не является нарушением указанного выше пункта Регламента ПМ.

Дополнительно следует отметить, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель подал ходатайство, в котором выразил намерение представить скорректированное описание путем указания в нем на достижение дополнительных технических результатов, заключающихся в реализации назначения предложенной группы полезных моделей в связи с решением задачи по расширению арсенала технических средств, а также в повышении мобильности системы.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.06.2011 и возобновить делопроизводство по заявке № 2010149308/08.