

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 ООО «Дитон» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.12.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель от 27.09.2013 по заявке №2013116784/12, при этом установлено следующее.

Заявлено полезная модель «Ежедневник», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее поступления, в следующей редакции:

«1. Ежедневник, содержащий заключенный в обложку блок соединенных между собой листов для ежедневных записей и листов с дополнительной информацией, отличающийся тем, что он дополнен блоком листов помесячного планировщика и блоком листов для еженедельных записей, причем каждая страница блока для еженедельных записей содержит 7 граф по числу дней недели, каждая страница для ежедневных записей содержит по 2 или 3 графы, один из дополнительных листов предназначен для оглавления содержания ежедневника, второй - для записи страниц с

наиболее важной информацией, третий - для записи сайтов, используемых в работе.

2. Ежедневник по п. 1, отличающийся тем, что листы планировщика, еженедельника и ежедневника выполнены датированными.

3. Ежедневник по п. 1, отличающийся тем, что листы планировщика, еженедельника и ежедневника выполнены недатированными.

4. Ежедневник по п. 1, отличающийся тем, что все листы ежедневника пронумерованы.

5. Ежедневник по п. 1, отличающийся тем, что ежедневник дополнен листами с записью кодов телефонов.

6. Ежедневник по п. 1, отличающийся тем, что он дополнен алфавитным блоком».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не может быть признано техническим решением, относящимся к устройству.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что все признаки, характерные для устройства: «блок соединенных между собой листов..., заключенный в обложку» известны из решения, выбранного заявителем в качестве ближайшего аналога, сведения о котором содержатся на сайте <http://ebazaar.ru> (далее – [1]). При этом отличительные признаки относятся к организационным мероприятиям по разделению страниц, в соответствии с договоренностями между пользователями, что позволяет отнести заявленное решение к предложениям, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении заявитель отмечает, что заявленный ежедневник за счет «изменения некоторых технологических операций, в частности, новой

разметки страниц и введения дополнительных листов с указанным на них назначением» позволил расширить арсенал аналогичных средств, создать «изделие сдвоенного назначения», повысить удобство пользования, сократить расход сырья и уменьшить объем и вес «деловых сумок».

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

С учетом даты поступления заявки 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в техническом решении, охраняемым в качестве полезной модели, не являются предложения, характеризующие: открытия; научные теории и математические методы; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации; решения, касающиеся

только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. заключается в занимательности и/или зрелищности.

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 пунктом 20.3 регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно пункту 20.11 Регламента ПМ если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента (пункт 4 статьи 1390 Кодекса). В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, с учетом изложенного выше, не относится к объектам,

охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт. Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

В независимом пункте 1 формулы заявленного предложения к признакам, характерным для устройства, относятся следующие признаки: «ежедневник, содержащий заключенный в обложку блок соединенных между собой листов, с графами». Данные признаки присущи ежедневнику, известному из источника информации [1], указанному заявителем в описании к заявке в качестве ближайшего аналога.

Заявленное предложение отличается от ближайшего аналога признаками, касающимися введением листов «помесячного планировщика», листов «для еженедельных записей», листов «для оглавления содержания ежедневника», листов «для записи страниц с наиболее важной информацией», листов «для записи сайтов, используемых в работе.

Указанные признаки характеризуют лишь сведения, содержащиеся на листах предложенного решения, которые позволяют пользователю определять листы, относящиеся к ежедневнику, еженедельнику и т.д., т.е. характеризуют решения, относящиеся только к представлению информации.

Относительно доводов, приведенных в возражении, о том, что в заявленном ежедневнике изменены некоторые технологические операции в, частности, изменена разметка страниц и введены дополнительные листы с указанием на них назначения, что позволяет решить задачу по расширению арсенала аналогичных средств, создать «изделие сдвоенного назначения», повысить удобство пользования, сократить расход сырья и уменьшить объем и вес «деловых сумок», необходимо отметить следующее.

Во-первых, упоминание операции по разметке страниц отсутствует в формуле заявленного решения, а во-вторых, такая операция относится к объекту промышленной собственности – способ, и, следовательно, не может характеризовать полезную модель. Что касается изменения разметки страниц и указания конкретного назначения на листах предложенного ежедневника, то, как было подчеркнуто выше, данные признаки характерны для решений, относящихся только к представлению информации.

Относительно результатов, указанных заявителем в возражении, заключающихся в повышении удобства пользования и сокращении расхода сырья, следует подчеркнуть, что они не являются техническими, поскольку не представляют собой характеристику технического эффекта, явления, свойства объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 9.4.7.3 Регламента ПМ). Что касается результата заключающегося в уменьшении объема и веса «деловых сумок», то он не относится к заявленному решению, поскольку пользователь ежедневника может использовать его только на рабочем месте, вообще не использовать «деловую сумку», использовать кейс или портфель для транспортировки ежедневника и т.д. В отношении задачи, заключающейся в расширении арсенала аналогичных средств, на решение которой направлено заявленное решение следует подчеркнуть, что технический результат в этом случае заключается в реализации этого назначения (см. процитированный выше подпункт (1.2) пункта 9.7.4.3

Регламента ПМ). При этом указанное в родовом понятии заявленной формулы назначение уже реализуется признаками, присущими ближайшему аналогу, известному из источника информации [1].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предложенное решение не может быть признано техническим и, следовательно, не относится к полезным моделям (см. процитированный выше пункт 20.3 Регламента ПМ).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, от 02.12.2013, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.09.2013 оставить в силе.