

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пилкина В.Е., Мирошниченко В.В. (далее – заявитель), поступившее 16.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.03.2015 о признании заявки на полезную модель № 2013154378/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Электронное устройство для управления виртуальными символами», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.01.2015, в следующей редакции:

«Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещённый на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляют несколькими виртуальными символами, отображёнными на дисплее электронного устройства.»

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 02.09.2014, в котором предлагалось уточнить раздел описания «Уровень техники».

Также заявителю в вышеуказанном запросе было предложено указать в

описании технический результат, причинно-следственную связь между признаками формулы полезной модели и этим результатом, причины, препятствующие достижению этого результата известными аналогами, а также сведения, раскрывающие функционирование заявленного объекта, обеспечивающее достижение этого результата.

В корреспонденции, поступившей 21.01.2015, заявителем были представлены материалы, содержащие скорректированные листы описания, уточненный технический результат, обеспечиваемый заявленной полезной моделью, а также скорректированную формулу полезной модели.

В связи с тем, что данные материалы по-прежнему не удовлетворяли указанным в запросе от 02.09.2014 требованиям, было вынесено решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной.

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

С учетом даты подачи заявки (06.12.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (20.03.2015), 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 ПМ).

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 ПМ 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 подпунктом (1) пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели должно быть кратким и точным. Название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ 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 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. 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.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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 подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

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.

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

В соответствии с подпунктом (1.7) пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса, в частности, является нарушение порядка испрашивания приоритета, предусмотренного пунктами 2-5 статьи 1381 и статьей 1382 Кодекса.

В соответствии с подпунктом (1.11) пункта 20.5 Регламента ПМ 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 (1.18) пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса, в частности, является нарушение требования подпункта (4) пункта 9.8 Регламента.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента ПМ в запросе 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.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учётом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Материалы заявки № 2013154378/08 на полезную модель поступили в Роспатент 06.12.2013.

В заявленной формуле устройство раскрыто в самом общем виде.

В адрес заявителя был направлен запрос от 02.09.2014, в котором указывалось, что для специалиста, на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники известны технические решения, содержащие большее количество признаков, совпадающих с признаками заявленного устройства, чем решение, указанное заявителем в качестве ближайшего аналога в разделе описания «Уровень техники». Например, известно устройство по заявке на изобретение WO 2005/043371, опубликованной 12.05.2005 (далее – [1]).

Заявителю было предложено уточнить раздел описания “Уровень техники”, включив в него сведения о вышеуказанном аналоге, известном из патентного документа [1], указать технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к данному аналогу, привести причины, препятствующие достижению этого результата вышеуказанным аналогом, представить сведения, раскрывающие причинно-следственную связь признаков формулы с этим результатом, выделить признаки, отличающие заявленную полезную модель от ближайшего аналога, уточнить формулу с учетом данного аналога.

Действительно, устройство, раскрытое в патентном документе [1] (см. стр. 9, строка 4-7) может быть мобильным телефоном, PDA, карманным компьютером, смартфоном. Все эти устройства являются электронными и предназначены для управления виртуальными символами на встроенных

экранах.

Электронное устройство по заявке [1] включает в себя джойстик (см. стр. 11, строки 22-24) и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства (см. стр. 10, строка 32 – стр. 11, строка 3, фиг. 3a), причем на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении (см. стр. 11, строки 9 – 21, фиг. 3b). При этом, пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с частью (сектором) сенсорной панели или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее (см. стр. 9, строка 32 – стр. 10, строка 21, стр. 11, строки 22 – 24, стр. 12, строки 1 – 22, стр. 13, строка 223 – стр. 14, строка 17, фиг. 3d).

Таким образом, можно констатировать, что раскрытое в патентном документе [1] средство является наиболее близким аналогом заявленного электронного устройства, согласно требованиям пункта 9.7.4.2 Регламента ПМ, т.к. содержит признаки, совпадающие с признаками независимого пункта заявленной формулы.

Следовательно, заявителю правомерно было предложено уточнить раздел описания «Уровень техники», независимый пункт 1 формулы с учетом известности данного аналога, а также уточнить технический результат.

В ответе на запрос заявитель представил скорректированное описание, уточнив достигаемый заявленной полезной моделью результат по отношению к ранее выбранному им (хотя он уже знал об источнике информации [1]) ближайшему аналогу (игровой консоли), указанному в заявке. В формулу полезной модели были внесены изменения редакционного характера, не изменяющие её существа.

При этом в уточнённом описании указано, что заявленное решение направлено на расширение возможностей электронного устройства, включающего в себя джойстик и дисплей, размещённый на лицевой стороне корпуса электронного устройства, по управлению несколькими виртуальными символами, отображёнными на дисплее электронного устройства, с обратной

стороны корпуса электронного устройства (стр. 2 описания).

Однако, в данном уточнённом описании не содержится сведений о том, какие именно дополнительные возможности имеются ввиду, почему они не могут быть реализованы в известном из заявки [1] устройстве и за счёт каких признаков, отличающих заявленное устройство от технического решения по заявке [1], они достигаются (если такие признаки имеются).

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют сведения о техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью и не достигается ближайшим аналогом – известным из заявки [1] устройстве, указанным в решении Роспатента о признании заявки отозванной.

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

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2015, решение Роспатента от 20.03.2015 оставить в силе.