

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 Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2013 о признании заявки на полезную модель № 2012142119/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012142119/08 на выдачу патента на полезную модель «Сенсорная панель (варианты)» была подана заявителем 03.10.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной заявителем формуле полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 14.01.2013, в следующей редакции:

«1. Сенсорная панель, являющаяся отдельным устройством, выполненным в отдельном корпусе, отличающаяся тем, что корпус сенсорной панели выполняют в шарообразной форме или в форме шара или в эллипсоидной форме или цилиндрической форме или в форме скошенного (усеченного) шара или в форме скошенного (усеченного) эллипса или в конусообразной форме или в форме скошенного (усеченного) конуса или в форме, включающей в себя любое сочетание указанных форм, или в форме, включающей в себя любое сочетание

указанных форм и формы многогранника, при этом функциональная поверхность сенсорной панели занимает часть поверхности корпуса сенсорной панели.

2. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что функциональная поверхность сенсорной панели является прозрачной или полупрозрачной полностью или как минимум в одной своей части.

3. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что функциональная поверхность сенсорной панели выполнена как минимум с одним сквозным отверстием.

4. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что корпус сенсорной панели выполнен с возможностью трансформации своей формы или изменения своего габарита или трансформации своей формы и изменения своего габарита.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 19.11.2012, а именно уточненное описание заявленной полезной модели, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных документов.

В запросе от 19.11.2012 внимание заявителя обращалось на то, что в уровне техники широко известны устройства, которые содержат большее количество признаков, совпадающих с предложенной полезной моделью, чем указанные заявителем в описании. Сведения о подобных технических решениях, согласно направленному запросу, могут быть получены, например, из следующих источников информации:

- Microsoft shows off search product, but Sphere gets the attention, опубликовано 21.02.2009, размещено в Интернет URL: http://web.archive.org/web/20090221030019/http://seattletimes.com/html/businessstechnology/2008080588_msftsciencefair30.html (далее - [1]);

- Sphere: A Multi-Touch Interactive Spherical Display, размещено в Интернет URL: <http://research.microsoft.com/en-us/um/people/benko/projects/sphere/> (далее - [2]);
- Introducing the Microsoft Sphere, размещено в Интернет URL: <http://news.softpedia.com/news/Introducing-the-Microsoft-Sphere-91008.shtml> (далее - [3]);
- US 2005/0110773 A1, опубл. 26.05.2006 (далее - [4]);
- US 2007/0139395 A1, опубл. 21.06.2007 (далее - [5]);
- WO 2010/147692 A1, опубл. 23.12.2010 (далее - [6]).

Заявителю было предложено «... уточнить раздел «Уровень техники», включив в него сведения об известных сенсорных панелях, указав технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к указанным аналогам, а также указав причины, препятствующие достижению этого результата указанными известными сенсорными панелями ...».

Заявителем в ответ на запрос от 19.11.2012 была представлена приведенная выше уточненная формула. Также от заявителя поступило уточненное описание полезной модели, в котором в раздел «Уровень техники» включены сведения об устройстве по заявке [4] и отмечено, что данное известное устройство выбрано в качестве наиболее близкого аналога.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечается, что результат, указанный в уточненном заявителем описании полезной модели, представленном в ответ на запрос от 19.11.2012, не является техническим, и не может быть достигнут при реализации полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле.

Также в решении Роспатента указывается на то, что в уточненном описании заявленной полезной модели отсутствуют сведения, позволяющие судить о возможности решения задачи, заключающейся в улучшении эргономических свойств сенсорной панели.

Кроме того, в решении Роспатента дополнительно обращается внимание на то, что техническое решение по заявке [6] является более близким аналогом устройства, охарактеризованного в уточненной формуле полезной модели, представленной в ответ на запрос от 19.11.2012, чем решение, описанное в заявке [4].

Заявителем 05.04.2013 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

Так заявитель считает, что все разделы уточненного описания, представленного в ответ на запрос от 19.11.2012, составлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В частности, заявитель обращает внимание на то, что указанный в уточненном описании, представленном в ответ на запрос от 19.11.2012, результат «... является техническим результатом, поскольку представляет собой характеристику технического эффекта, объективно проявляющегося при использовании заявленного в полезной модели устройства ...».

Также заявитель подчеркивает, что выбранный им наиболее близкий аналог по заявке [4] был предложен ему в запросе от 19.11.2012, при этом в упомянутом запросе не было указания на то, что техническое решение по заявке [6] является более близким аналогом, чем техническое решение по заявке [4]. Кроме того, заявитель считает, что техническое решение, охарактеризованное в заявке [6], не является средством того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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), и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат.

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.

В соответствии с пунктом 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 пункту 9.7.2 Регламента ПМ в структуре описания полезной модели должны содержаться 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 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "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.

Согласно подпункту 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. 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.

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 подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует полезную модель, не имеющую аналогов.

В соответствии с пунктом 20.2 Регламента ПМ при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в частности, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки;

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие предусмотренных структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения. При этом основанием для запроса, в частности, являются:

- невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов (см. подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ);

– 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" (см. подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ);

– отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 20.5 Регламента ПМ если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента от 19.02.2013 и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В уровне техники на дату подачи заявки на полезную модель были широко известны (см. источники информации [1] – [6]) сенсорные панели, которые, как и в заявленной полезной модели, обладают не плоской поверхностью в отличие от аналогов, указанных в описании, поступившем на дату подачи заявки.

Здесь можно отметить, что, вопреки мнению заявителя, в заявке [6] согласно ее названию (Detecting touch on a curved surface) охарактеризована сенсорная панель, имеющая искривленную поверхность, т.е. средство того же назначения, что и заявленная полезная модель.

Таким образом, в любом из источников информации [1] – [6], охарактеризованы аналоги более близкие к заявленной полезной модели, чем были предложены заявителем в описании, представленном на дату подачи заявки.

Кроме того, в описании полезной модели, поступившем на дату подачи заявки, отсутствуют сведения, подтверждающие возможность получения указанного в этом описании результата, заключающегося в улучшении эргономических свойств сенсорной панели. Более того, в контексте заявленного предложения проявление данного результата не является объективным, а зависит от субъективных психофизиологических предпочтений конкретного пользователя, т.е. данный результат не носит технического характера.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требований, изложенных в запросе от 19.11.2012, о необходимости включения в описание заявленной полезной модели сведений об известном из уровня техники наиболее близком аналоге и уточнения относительно него технического результата (см. пункт 9.7.4.2 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В ответ на запрос от 19.11.2012 заявитель в корреспонденции, поступившей 14.01.2013, представил приведенную выше уточненную формулу полезной модели, а также уточненное описание, в которое включил сведения о техническом решении по заявке [4], упомянутом в запросе от 19.11.2012 в качестве возможного наиболее близкого аналога.

В уточненном описании полезной модели, представленном в ответ на запрос от 19.11.2012, заявитель в качестве технического результата указал следующее – «осуществление сенсорной панели, являющейся отдельным устройством, выполненным в отдельном корпусе в форме геометрической фигуры или комбинации геометрических фигур, в котором (устройстве) функциональная поверхность сенсорной панели занимает часть поверхности корпуса сенсорной панели». Однако, подобное указание по сути в реферативном виде повторяет содержание независимого пункта заявленной формулы, т.е. характеризует конструкцию заявленного предложения, а не эффект, явление или свойство. Таким образом, данный результат не является техническим в смысле положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ.

Что касается указанной в уточненном описании задачи, направленной на «улучшение эргономических свойств сенсорной панели», то она характеризует проявляющийся при использовании заявленного предложения результат, однако, как было отмечено выше, данный результат носит субъективный характер, т.к. обусловлен лишь предпочтениями того или иного пользователя. Более того, улучшение эргономических свойств согласно описанию заявленной полезной модели проявляется по отношению к сенсорным панелям, имеющим плоскую поверхность, однако все известные из источников информации [1] – [6] сенсорные панели, также как и заявленная полезная модель, выполнены с криволинейными поверхностями.

Таким образом, несмотря на то, что ответ на запрос от 19.11.2012 поступил в установленные сроки, он не содержал запрошенных у заявителя материалов, необходимых для проведения экспертизы заявки и соответствующих установленным требованиям (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса). При этом указанные материалы не были представлены заявителем ни до принятия решения Роспатента от 19.02.2013, ни на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам (27.06.2013) по рассмотрению настоящего возражения.

В соответствии с изложенным необходимо указать, что в возражении не содержится сведений, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2013, решение Роспатента от 19.02.2013 оставить в силе.