

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 Пилкина В.Е., Мирошниченко В.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 12.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2012128361/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Ноутбук с сенсорной панелью”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.11.2012, в следующей редакции:

“1. Ноутбук с сенсорной панелью, отличающийся тем, что сенсорную панель размещают на нижней стороне корпуса ноутбука.

2. Ноутбук по п.1, отличающийся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 01.03.2013 о признании заявки отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 14.08.2012, в котором ему предлагалось привести описание полезной модели в соответствии с установленными требованиями, представив сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению технического результата известным аналогом, а также раскрыть работу самого предложенного электронного устройства и подтвердить возможность достижения технического результата при

функционировании предложенного устройства.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 22.11.2012, заявитель скорректировал описание, уточнив получаемый при использовании заявленной полезной модели результат.

Представленные материалы были признаны не содержащими запрашиваемых документов и/или материалов, необходимых для проведения экспертизы.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “1. Заявитель в установленный срок представил в ФИПС описание заявленной полезной модели, удовлетворяющее требованиям п.п. 9.7.4.2 и 9.7.4.5 Регламента. 2. Раздел описания “Уровень техники” составлен заявителем в соответствии с требованиями п. 9.7.4.2 Регламента. Заявитель, в частности, указал известные заявителю наиболее близкий аналог и причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. 3. Раздел описания “Осуществление полезной модели” составлен в соответствии с требованиями п. 9.7.4.5 Регламента. Заявитель показал, как может быть осуществлена полезная модель. Заявитель указал средства и методы при выполнении заявленного технического решения. 4. Довод экспертизы ФИПС о том, что заявитель не представил сведения, раскрывающие работу пользователя с заявленным ноутбуком, обеспечивающую достижение того технического результата, который указал заявитель, является неправомерным, поскольку в запросе... не содержалось предложение... представить указанные сведения... 5. В решении о признании заявки отозванной экспертиза ФИПС делает подробный анализ, почему... представленный заявителем в уточненном описании технический результат не соответствует Регламенту. Однако такого анализа не было в запросе... и экспертиза ФИПС не предлагала внести изменения в материалы заявки, связанные с техническим результатом... 6. Роспатент не имел правовых оснований признавать заявку отозванной... Запрос от Роспатента с предложением представить исправленные документы... заявитель не получал. Единственный запрос экспертизы ФИПС... не является запросом федерального

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поскольку ФГБУ ФИПС не является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.”

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.07.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (01.03.2013), 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), и Правила ППС.

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 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 пунктом 9.7.4.2 Регламента 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 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 в разделе “Раскрытие полезной модели” подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. 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 9.7.4.5 Регламента в разделе “Осуществление полезной модели” показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания “Раскрытие полезной модели”. Приводится также описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента, 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, при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Регламента, и выполнение требований к их содержанию.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 20.5 Регламента если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, 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.

В соответствии с подпунктом (1.10) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является невыполнение требований пункта 9.7 Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов.

В соответствии с подпунктом (1.12) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, являются отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели.

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

Материалы заявки № 2012128361/08 поступили в Роспатент 06.07.2012 (по заявке испрашивался приоритет по дате подачи первоначальной заявки – 05.10.2009).

В адрес заявителя 14.08.2012 был направлен запрос Роспатента (как указано на бланке запроса), в котором отмечено, что: “В описании отсутствуют сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению указанного заявителем технического результата, достигаемого в заявленной полезной модели, а именно, почему сенсорная панель ноутбука, указанная заявителем в качестве аналога... не обеспечивает улучшение эргономики ноутбука... В описании содержится общее указание на наличие сенсорной панели в составе ноутбука, а также общее указание на ее размещение на нижней стороне корпуса ноутбука. При этом, в описании отсутствуют сведения, раскрывающие функционирование самого ноутбука, заявленного в п.1 формулы, позволяющее достичь тот технический результат, который указал заявитель в описании... В материалах заявки отсутствуют сведения, раскрывающие, каким образом размещение сенсорной панели на нижней стороне корпуса ноутбука обеспечивает эргономичное размещение средств ноутбука, и каким образом этот результат проявляется при использовании этого устройства пользователем.”

Из уровня техники известно:

Эргономика – научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания оптимальных условий труда, что способствует увеличению его производительности, а также обеспечивает необходимые удобства и сохраняет силы, здоровье и работоспособность человека (Словарь иностранных слов, 15-е издание, исправленное, Москва, “Русский язык”, 1988, с. 591).

То есть, под эргономичным размещением сенсорной панели следует понимать такое ее размещение, при котором обеспечивается удобство работы с ноутбуком.

Следует отметить, что в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, отсутствуют какие-либо сведения, проясняющие, почему расположение

сенсорной панели в ближайшем аналоге неудобно при работе пользователя с ноутбуком и каким образом размещение указанной панели на нижней стороне корпуса повышает удобство работы с ноутбуком.

Таким образом, заявителю правомерно было предложено привести описание в соответствие с установленными требованиями, представив сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению технического результата известным аналогом, а также сведения, подтверждающие возможность достижения указанного в описании полезной модели технического результата при работе с заявленным устройством.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 22.11.2012, заявитель представил скорректированное описание, уточнив достигаемый заявленной полезной моделью результат, и указывая, что: “Недостатком прототипа является то, что сенсорная панель мешает пользователю ноутбука осуществлять манипуляционные действия с дисплеем ноутбука... Техническим результатом заявленной полезной модели является такое положение сенсорной панели в ноутбуке, при котором сенсорная панель находится за пределами зоны осуществления пользователем ноутбука манипуляционных действий с дисплеем ноутбука и не мешает пользователю ноутбука осуществлять манипуляционные действия с дисплеем ноутбука.”

При этом, в формулу, представленную в корреспонденции от 22.11.2012, не было внесено каких-либо изменений по сравнению с формулой, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

Необходимо подчеркнуть, что объем испрашиваемой правовой охраны определяется формулой (подпункт 1 пункта 9.8.1.4 Регламента).

В качестве родового понятия, отражающего назначение, в формуле полезной модели указано “ноутбук с сенсорной панелью”.

В отношении представленного в скорректированном описании заявки технического результата необходимо отметить следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, обычный дисплей в ноутбуке не предназначен для выполнения с ним каких-либо манипуляционных действий во время работы с ноутбуком (т.е. является несенсорным).

При этом, в материалах заявки отсутствуют сведения, о каких именно манипуляциях с дисплеем при работе с заявленным ноутбуком идет речь.

В этой связи, не представляется возможным определить, каким образом сенсорная панель в обычном ноутбуке (указанным заявителем в качестве ближайшего аналога) мешает пользователю осуществлять эти манипуляции с несенсорным дисплеем при работе с ноутбуком.

Таким образом, заявителем не приведены причины, препятствующие достижению указанным в описании ближайшим аналогом заявленного технического результата (пункт 9.7.4.2 Регламента).

Что касается выполнения дисплея в ноутбуке сенсорным (в этом случае с ним возможно выполнение различных манипуляционных действий), то следует отметить, что в формуле заявленной полезной модели отсутствуют признаки, характеризующие выполнение дисплея сенсорным (в описании заявленной полезной модели также нет указания на возможность такого выполнения дисплея). Следовательно, совокупность существенных признаков в формуле полезной модели не достаточна для достижения указанного заявителем технического результата (подпункт (3) пункта 9.8 Регламента).

Также в представленном описании заявитель не раскрыл работу заявленного устройства, действия пользователя при такой работе, и не привел сведений, подтверждающих возможность осуществлять манипуляционные действия с дисплеем без помех при работе пользователя с ноутбуком.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют сведения, раскрывающие работу пользователя с заявленным устройством, и сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели заявленного технического результата (пункт 9.7.4.5 Регламента).

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

При этом, в возражении заявитель также не представил скорректированные формулу и описание, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2013, решение Роспатента оставить в силе.