

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2015 от Болотовой А.Ю. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №147575, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 147575 на полезную модель «Терминал для печати фотографий» выдан по заявке №2014125394/08 с приоритетом от 23.06.2014 на имя ООО «Бофт», Гармеряна А.А. и Мовсисяна Т.Р. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Терминал для печати фотографий, содержащий корпус, дисплей, устройство пользовательского ввода, печатающее устройство, радиомодуль, сетевой адаптер, устройство приема платежей, а также управляющее устройство, причем управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности формирования пользовательского интерфейса, отображаемого на дисплее для заказа печати фотографий, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности осуществления поиска на по меньшей мере одном веб-ресурсе фотографий

для их последующей печати посредством печатающего устройства, причем поиск фотографий осуществляется при вводе пользователем запроса через пользовательский интерфейс.

2. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что взаимодействие управляющего устройства с веб-ресурсами осуществляется через сетевой адаптер при помощи по меньшей мере одного интерфейса прикладного программирования (API).

3. Терминал по п. 2, отличающийся тем, что по меньшей мере один API взаимосвязан с по меньшей мере одним веб-ресурсом.

4. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что запрос пользователя представляет собой по меньшей мере один хештег.

5. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что запрос пользователя представляет собой по меньшей мере часть наименования учетной записи пользователя в по меньшей мере одном веб-ресурсе.

6. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности вывода на дисплей результатов поиска по запросу пользователя.

7. Терминал по п. 6, отличающийся тем, что результаты поиска представляют собой список наименований учетных записей в по меньшей мере одном веб-ресурсе и/или список хештегов.

8. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности вывода на дисплей результатов поиска по частичному запросу пользователя, который содержит по меньшей мере три буквы из наименования учетной записи или хештега.

9. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере один веб-ресурс представляет собой веб-сайт социальной сети.

10. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности авторизации пользователя на веб-ресурсе.

11. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности выбора пользователем фотографий для печати из множества фотографий, сохраненных в по меньшей мере одном веб-ресурсе и связанных с одной или более учетной записью.

12. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности осуществления редактирования фотографий перед их печатью.

13. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности добавления текстовой записи к фотографиям перед их печатью при помощи пользовательского интерфейса.

14. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности автоматического добавления текстовой записи к фотографиям перед их печатью.

15. Терминал по п. 14, отличающийся тем, что текстовая запись представляет собой по меньшей мере одно из следующего: дата, название географического местоположения, наименование учетной записи, комментарий, хештег.

16. Терминал по п. 14, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности получения текстовой записи с по меньшей мере одного веб-ресурса.

17. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что дисплей и устройство пользовательского ввода выполнены в виде сенсорного монитора.

18. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что устройство приема платежей выполнено с возможностью приема монет и/или банковских купюр.

19. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что устройство приема платежей выполнено с возможностью осуществления платежей с использованием банковских карт.

20. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что радиомодуль выполнен с обеспечением возможности осуществления передачи цифровых фотографий в терминал с мобильного устройства пользователя.

21. Терминал по п. 20, отличающийся тем, что передача цифровых фотографий осуществляется по стандарту Bluetooth и/или стандарту IEEE 802.11.

22. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно снабжен режущим устройством для резки фотографий.

23. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что печатающее устройство выполнено с обеспечением возможности печати фотографий шириной и длиной менее 10 см.

24. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что печатающее устройство выполнено с обеспечением возможности печати фотографий шириной около 3 дюймов (7,62 см) и длиной около 4 дюймов (10,16 см).

25. Терминал по п. 1, отличающийся тем, что управляющее устройство выполнено с обеспечением возможности пользователю выбрать стоп-кадр видеозаписи при помощи пользовательского интерфейса для последующей печати стоп-кадра.».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ US 20140029022 (далее – [1]);
- сведения из Интернет: www.kv.by , www.lessons-tva.info (далее -[2]).

Лицом, подавшим возражение, приведен сопоставительный анализ признаков терминала для печати по оспариваемому патенту и признаков, присущих техническому решению, раскрытому в источнике информации [1]. Согласно указанному анализу все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты в источнике информации [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном на заседании коллегии от 23.03.2016, отметил, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. А именно, в патентном документе не раскрыты признаки, характеризующие управляющее устройство, выполненное с возможностью осуществления поиска на веб-ресурсе фотографий для их последующей печати посредством печатающего устройства, причем поиск фотографий осуществляется при вводе пользователем запроса через пользовательский интерфейс.

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

С учетом даты подачи заявки (23.06.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В патентном документе [1] раскрыто техническое решение, характеризующее терминал для печати фотографий, то есть средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель.

Терминал для печати фотографий по патентному документу [1] содержит корпус, дисплей, устройство пользовательского ввода, печатающее устройство, радиомодуль, сетевой адаптер, устройство приема платежей, процессор, обеспечивающий функциональное выполнение кода команд и функций модулей, входящих в состав терминала для печати (см., абзац [0042]).

Исходя из изложенного, можно говорить о том, что процессор является управляющим устройством, обеспечивающим работоспособность терминала исходя из заложенного алгоритма выполнения операций.

Терминал для печати также содержит пользовательский интерфейс,

который включает несколько типов меню, каждое из которых соответствует разным функциям указанного терминала. Так, согласно описанию патентного документа [1], пользовательский интерфейс может содержать более одного экрана для каждой выполняемой функции терминала. Причём каждый экран может включать в себя меню, опции, кнопки, просмотры файла, предварительные просмотры (см., абзац [0044]).

В отзыве патентообладатель отмечает, что в патентном документе [1] напрямую не говорится, что управляющее устройство обеспечивает возможность поиска фотографий на веб-ресурсе.

Однако, наличие возможности поиска фотографий подтверждается сведениями из описания патентного документа [1], где указано, что терминал для печати фотографий содержит модуль фотосервиса для подключения к сервису обмена цифровыми фотографиями и выбора нужных, а также обеспечивает возможность подключения и взаимодействия с социальными медиа сервисами, включая по меньшей мере FACEBOOK, GOOGLE PLUS, TWITTER (см., абзацы [0059], [0066], [0073]).

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что, в частности, такой веб-ресурс как FACEBOOK предполагает наличие электронного поискового инструмента.

Кроме того, целесообразно отметить, что в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента признаки указаны в общем виде и не содержится ограничений для подключения терминала к внешним поисковым сервисам посредством сети Интернет, где имеется возможность формировать необходимые пользователю поисковые запросы.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что техническому решению по патентному документу [1] присущи признаки, характеризующие терминал для печати фотографий, содержащий корпус, дисплей, устройство пользовательского ввода, печатающее устройство, радиомодуль, сетевой адаптер, устройство приема платежей, а также управляющее устройство, выполненное с обеспечением

возможности формирования пользовательского интерфейса, отображаемого на дисплее для заказа печати фотографий, а также с обеспечением возможности осуществления поиска на веб-ресурсе фотографий для их последующей печати посредством печатающего устройства, причем поиск фотографий осуществляется при вводе пользователем запроса через пользовательский интерфейс.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Доводы возражения в отношении несущественности признаков зависимых пунктов 2 -21, 23-25 можно признать правомерными ввиду следующего.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту и в отзыве патентообладателя отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков, раскрытых в пунктах 2 -21, 23-25 с техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту, а именно:

- обеспечение возможности автоматизированной загрузки фотографий и их поиска;
- обеспечение возможности редактирования фотографий;
- расширение функциональных возможностей терминала для печати фотографий.

Что касается зависимого пункта 22, в отношении которого в отзыве патентообладатель приводит доводы о существенности раскрытых в нём признаков, характеризующих наличие в конструкции терминала для печати фотографий режущего устройства, следует отметить следующее.

Действительно, как справедливо отмечено в отзыве, наличие режущего устройства может расширить функциональные возможности терминала для печати фотографий. Однако, данный признак не влияет на обеспечение

возможности автоматизированной загрузки фотографий и их поиска на веб-ресурсе. Соответственно, наличие режущего устройства в конструкции терминала для печати фотографий по оспариваемому патенту не является существенным с точки зрения достижения первого из указанных результатов и считается характеризующим иную полезную модель.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту указано на необязательное использование режущего устройства в конструкции терминала для печати.

Что касается источника информации [2], то ввиду сделанного выше вывода его анализ не проводился.

От патентообладателя 24.03.2016 поступило «особое мнение».

Анализ доводов технического характера, изложенных в «особом мнении», приведены в заключении выше.

При этом необходимо отметить, что заседание коллегии по рассмотрению возражения проходило в полном соответствии с Правилами ППС.

На указанном заседании коллегии в соответствии с пунктами 4.5. и 4.6. Правил ППС лицам, участвующим в рассмотрении возражения, было предложено выступить по существу дела.

При этом при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения возражения были учтены все доводы лиц, участвующих в заседании коллегии.

В отношении полученного на коллегии ходатайства о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок, следует отметить, что в его удовлетворении было отказано ввиду отсутствия причин, препятствующих полному и объективному рассмотрению существа возражения.

Что касается корректировки формулы, то согласно пункту 4.9. Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их

внесении – может быть признан недействительным частично.

Однако, как отмечено выше, признаки зависимых пунктов формулы нельзя признать существенными, следовательно, их введение в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту не устраняет причин для сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 147575 признать недействительным полностью.