

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 17.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.03.2015 о признании заявки на полезную модель № 2012127182/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Электронное устройство с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.01.2015, в следующей редакции:

«1. Электронное устройство с джойстиком и дисплеем, размещенном 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 виртуальным символом, отображенным на дисплее электронного устройства.

2. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой цифровой фотоаппарат или видеокамеру»

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 02.09.2014, в котором предлагалось уточнить раздел описания «Уровень техники» и назначение, реализуемое заявленной полезной моделью.

При этом 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 3 статьи 1387 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 (29.06.2012) 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, показал следующее.

Материалы заявки № 2012127182/08 на полезную модель поступили в Роспатент 29.06.2012.

В адрес заявителя был направлен запрос от 02.09.2014.

В запросе указывалось, что для специалиста, на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники известен более близкий к заявленной полезной модели аналог, чем указанный заявителем в разделе описания “Уровень техники”, а именно, в заявке на изобретение WO 2005/043371, опубликованной 12.05.2005 (далее - D1).

Заявителю было предложено уточнить раздел описания “Уровень техники”, включив в него сведения о вышеуказанном аналоге, известном из патентного документа D1, 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 независимый пункт 1 формулы с учетом данного аналога.

Действительно, в заявленной формуле устройство раскрыто в самом общем виде и его конструкция широко известна специалисту в данной области техники. В качестве примера был приведён источник информации (D1), где раскрыто аналогичное по конструкции и функциям устройство.

Устройство, раскрытое в патентном документе D1 (см. стр. 9, строка 5) 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 D1 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 – 27, 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 33 – стр. 14, строка 14, фиг. 3d).

Таким образом, можно констатировать, что раскрытое в патентном документе D1 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” и независимый пункт 1 формулы с учетом данного аналога.

Поскольку конструкция заявленного устройства и его назначение совпадают с назначением и конструкцией устройства по заявке D1, результаты от их реализации также совпадают.

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 D1) ближайшему аналогу (игровой консоли), указанному в заявке. В формулу полезной модели были внесены изменения редакционного характера, не изменяющие её существа.

При этом, если при создании полезной модели решается задача

расширения арсенала (перечня) технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, то технический результат заключается в реализации этого назначения (подпункт (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В качестве родового понятия, отражающего назначение (подпункт (1) пункта 9.8.1.3 Регламента), в представленной формуле полезной модели указано “Электронное устройство с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем”.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют сведения о техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью и не достигается ближайшим аналогом, 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 17.07.2015, решение Роспатента от 20.03.2015 оставить в силе.