

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 поданное Краевым А.А. (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 22.10.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 107586, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 107586 на полезную модель «Аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов» выдан по заявке № 2011111376/28 с приоритетом от 22.03.2011 на имя ООО "Межрегиональная экономическо-правовая коллегия" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов, использующий для экспертизы документов аналитическую систему исследования спектров комбинационного рассеяния образцов рукописных штрихов и включающий микроспектрометр комбинационного рассеяния, математическое обеспечение для анализа спектров, базы данных для сравнения спектральных характеристик образцов и средства их сравнения, отличающийся тем, что в него дополнительно включены флуоресцентный спектроанализатор для анализа спектральных свойств бумажных и красочных материалов; установка для дифференциально-термического анализа образцов бумажных документов; система высокоэффективной тонкослойной хроматографии экстрагированных образцов надписей и печатей, при этом все

элементы комплекса объединены в связанную сетевую информационную структуру, управление которой происходит по алгоритму, разрабатываемому экспертами в соответствии с формулировкой экспертной задачи и особенностями представленных на экспертизу документов».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, а также тем, что данная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту относится к комплексу, представляющему собой совокупность устройств, не находящихся в функциональной взаимосвязи. По мнению лица, подавшего возражение, данный комплекс состоит из двух частей, каждая из которых выполняет свою функцию.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что в описании к данному патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что ряд признаков формулы по оспариваемому патенту («математическое обеспечение для анализа спектров, базы данных для сравнения спектральных характеристик» и т.п.) выражен общими понятиями, представленными на уровне функционального обобщения. При этом в описании к указанному патенту отсутствуют сведения о средствах для реализации этих признаков.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в случае осуществления полезной модели по оспариваемому патенту не реализуется ее назначение.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя выражено несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанными выводами.

Патентообладатель отмечает, что «применительно к запатентованной полезной модели решение не может само по себе быть охраняемым или не охраняемым, так как это решение не существует отдельно от ее новизны и промышленной применимости и именно эти признаки определяют ее патентоспособность... таким образом, утверждение заявителя, что патент выдан на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, не основано на нормах действующего законодательства и здравого смысла».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве указано, что в описании к оспариваемому патенту приведены сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели. При этом патентообладатель отмечает, что используемые в составе комплекса средства являются известными из уровня техники. Так, «математическое обеспечение для анализа спектров включает в себя стандартные для любого исследования программы, входящие, в том числе, в пакет Microsoft Word, Microsoft Access, Origin...». «Базы данных... представляют собой пополняемые базы данных по свойствам исследуемых материалов и результатам экспертных анализов». «Существо алгоритма представляет собой анализ разрозненных данных квалифицированным экспертом, который самостоятельно... определяет необходимый и достаточный набор данных, последовательность формирования выводов и их существо».

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

С учетом даты подачи заявки (22.03.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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

Согласно пункту 10 Регламента, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

Согласно пункту 9.4.1 Регламента в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим

продуктам, не являющимся устройством. В качестве полезной модели не охраняются предложения, характеризующие, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует

убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся возможности отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к решениям, которым может быть предоставлена охрана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Из положений указанного пункта вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризован аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов. Данный комплекс включает:

- систему исследования спектров комбинационного рассеяния образцов рукописных штрихов
- систему высокоэффективной тонкослойной хроматографии экстрагированных образцов надписей и печатей;
- флуоресцентный спектроанализатор для анализа спектральных свойств бумажных и красочных материалов;
- установку для дифференциально-термического анализа образцов бумажных документов.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что вышеперечисленные средства образуют две функционально и конструктивно самостоятельные части комплекса.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту, первые две указанные выше системы служат для определения даты создания документа (см. абз.1-10 на с.3 описания оспариваемого патента) – первая часть комплекса, а два последних устройства используют для получения информации о свойствах и «истории» старения бумаги, на которой составлен документ (см. абз.1 на с.3 и абз.1-3 на с.4 описания оспариваемого патента) – вторая часть комплекса. Таким образом, указанные части комплекса выполняют каждая свою функцию, технически не влияя на функционирование другой части комплекса (дата создания документа, определенная с помощью систем исследования спектров рассеивания образцов и хроматографии экстрагированных образцов, не может быть изменена и уточнена с помощью данных, полученных при исследовании образцов бумаги на флуоресцентном спектроанализаторе и установке дифференциально-термического анализа, т.к. на дату создания письменного документа не влияет дата производства бумаги).

Каждая часть комплекса может функционировать самостоятельно и реализовывать свое назначение вне зависимости от функционирования другой части. При этом целесообразно подчеркнуть, что в описании и формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, что для совместного использования входящих в состав комплекса систем и средств производилась их конструктивная доработка, а также отсутствует информация о такой доработке.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что упомянутые части комплекса не находятся в конструктивном и функциональном единстве.

Следовательно, охарактеризованное в формуле к оспариваемому патенту решение относится не к одному, а к нескольким устройствам.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решению по оспариваемому патенту не может быть

предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся возможности осуществления решения по оспариваемому патенту и реализации его назначения, показал следующее.

В формуле и описании к оспариваемому патенту указано назначение решения по данному патенту – «аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов». При этом в указанном описании приведен пример использования комплекса, в котором продемонстрирована работа всех четырех элементов комплекса (системы исследования спектров комбинационного рассеяния образцов рукописных штрихов, системы высокоэффективной тонкослойной хроматографии экстрагированных образцов надписей и печатей, флуоресцентного спектроанализатора для анализа спектральных свойств бумажных и красочных материалов, установки для дифференциально-термического анализа образцов бумажных документов) с приведением конкретных параметров работы упомянутых устройств (см. абз.1-11 на с.3 и абз.1-3 на с.4 описания оспариваемого патента).

В отношении признаков комплекса, касающихся наличия в составе его элементов «математического обеспечения», «баз данных», «алгоритма управления», следует отметить, что такие программные средства являются необходимыми составляющими для осуществления обмена данными между объединенными в сетевую информационную структуру элементами комплекса. При этом выбор или создание того или иного программного продукта может быть осуществлен по известным правилам программирования или исходя из представленного на рынке готового ассортимента программ в зависимости от конкретных условий решаемой задачи.

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществить комплекс в том виде, как он охарактеризован в

формуле, а также реализовать указанное выше назначения - аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решение по оспариваемому патенту не удовлетворяет требованиям, предусмотренным положениями подпункта 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 107586 признать недействительным полностью.