

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 ЗАО “Золотодобывающая компания “Полнос” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.06.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2011101820/09 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом предприятия, состоящая из бортового оборудования мобильных объектов, аппаратно-программного оборудования интеллектуального доступа локальных объектов, серверного и сетевого оборудования, программных и интерфейсных продуктов, диспетчерского комплекса предприятия с использованием системы мобильной радиосвязи и видеотелеметрии, отличающаяся тем, что рудный двор оборудован IP-видеокамерами, установленными на буферно-усреднительных складах, и светофорами, установленными в зонах приемных бункеров дробилок крупного дробления.

2. Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом предприятия по п. 1, отличающаяся тем, что каждая из IP-видеокамер выполнена сетевой или автономной.

3. Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом предприятия по п. 1, отличающаяся тем, что система мобильной радиосвязи включает наземную и/или спутниковую радиосвязь.

4. Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом предприятия, по п. 3, отличающаяся тем, что для глобальной спутниковой связи используют GPS, ГЛОНАСС или Galileo.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 18.02.2011, в котором указывалось, что: “В разделе описания “Раскрытие полезной модели”... не раскрыта причинно-следственная связь между признаками формулы полезной модели и техническим результатом, а именно: влияния оборудования буферно-усреднительных складов рудного двора, смежных с перерабатывающими участками предприятия IP-видеокамерами, на поддержание постоянного минерального состава руды, а наличие светофоров – на совершенствование ритмичности работы ГТК (сокращенно – простоев).” Заявителю предлагалось скорректировать соответствующий раздел описания, устранив отмеченные недостатки.

Дополнительные материалы, содержащие заменяющие листы описания, в которых заявитель скорректировал достигаемые при использовании заявленной полезной модели технические результаты, поступили в Роспатент 30.03.2011.

В связи с тем, что представленные материалы не содержали, по мнению экспертизы, запрашиваемых документов, было вынесено решение Роспатента от 18.04.2011 о признании заявки отозванной.

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 “... запрошенные материалы заявителем представлены в срок. Замечания и доводы, имеющие отношение к принципиальной патентоспособности заявляемого объекта, приведенные в решении, не могут быть основанием для отзыва заявки, согласно ст. 1390 ГК. Решение содержит неточности, упрощенное толкование понятия и немотивированное утверждение в отношении принципиальной патентоспособности заявляемого объекта...”

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

С учетом даты подачи заявки (19.01.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной, 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 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 документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели, а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктами пункта 4 статьи 1384, пунктом 2 статьи 1387 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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.

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 9.5 Регламента, заявка должна относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел. Одной полезной моделью в смысле положений настоящего пункта признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата, или нескольких технических результатов, при условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают.

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. 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания “Раскрытие полезной модели”.

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) настоящего Регламента.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.8.1.4 Регламента, независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Независимый пункт формулы полезной модели не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

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 1.12 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.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2011101820/09 поступили в Роспатент 19.01.2011.

В адрес заявителя 18.02.2011 был направлен запрос, в котором ему

предлагалось раскрыть причинно-следственную связь между признаком формулы полезной модели “рудный двор оборудован IP-видеокамерами” и техническим результатом, заключаемым в поддержании постоянного минерального состава руды, и между признаком “оборудован... светофорами”, и возможностью совершенствования ритмичности работы ГТК, уточнив раздел описания “Раскрытие полезной модели”.

В дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 30.03.2011, заявитель отметил, что оборудование буферно-усреднительных складов IP-видеокамерами “... обеспечивает получение и передачу информации об объемах буферно-усреднительных складов с разнородными составами руды в каждом и способствует повышению эффективности мониторинга и диспетчерирования, в т.ч. оперативного, автоматической шихтовкой руды, и, в итоге, способствует поддержанию постоянства минерального состава руды.” Оснащение зон приемных бункеров дробилок крупного дробления светофорами “... обеспечивает ритмичность в цикле разгрузки, движения и погрузки автосамосвалов, способствует сокращению простоев, экономии горючего, способствует ритмичности работы ГТК, повышению эффективности АСУ и повышению эффективности работы предприятия.”

Однако, в представленных дополнительных материалах заявки не было раскрыто, каким образом визуальная информация, полученная с IP-видеокамер, используется в дальнейшем, куда данная информация поступает и как используется, каким образом по информации об объеме склада можно определить состав руды в нем, и как этот объем и состав руды влияет на автоматическую шихтовку и, в итоге, на поддержание постоянства минерального состава этой руды.

Заявителем также не были представлены сведения, каким образом оборудование рудного двора IP-видеокамерами может влиять на обеспечение ритмичности в цикле разгрузки, движения и погрузки автосамосвалов, способствовать сокращению простоев, экономии горючего, совершенствованию ритмичности работы ГТК, повышению эффективности АСУ и повышению эффективности работы предприятия.

При этом, можно согласиться с тем, что оснащение зон приемных бункеров дробилок крупного дробления светофорами будет способствовать обеспечению ритмичности в цикле разгрузки, движения и погрузки автосамосвалов. Однако, в представленных дополнительных материалах заявки не показано, каким образом ритмичность в цикле разгрузки, движения и погрузки автосамосвалов может обеспечить сокращение простоев и экономию горючего при работе ГТК.

Не раскрыто также, каким образом оснащение зон приемных бункеров дробилок крупного дробления светофорами может повлиять на автоматическую шихтовку и на поддержание постоянства минерального состава руды.

Таким образом, заявителем не были представлены сведения, позволяющие установить причинно-следственную связь между признаками формулы изобретения и каждым из указанных технических результатов (пункт 9.5 Регламента). То есть, решение о признании заявки отозванной от 18.04.2011 вынесено правомерно (пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

При этом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.