

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 ОАО НПЦ “Элвис” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 08.05.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2012142970/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Микросхема адаптера удаленных устройств”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Микросхема адаптера удаленных устройств, содержащая двухканальный контроллер сети SpaceWire, по меньшей мере, один контроллер последовательного периферийного интерфейса и блок конфигурации микросхемы, которые соединены между собой, а также, по меньшей мере, с одним универсальным периферийным портом и с микропроцессорным портом, при этом, двухканальный контроллер выполнен с возможностью обеспечения управления микросхемой по протоколу, в частности, с возможностью приема из сети и отправления в сеть меток времени и кодов распределенных прерываний; контроллер последовательного периферийного интерфейса выполнен с возможностью локального управления микросхемой; блок конфигурации микросхемы содержит регистры управления, схемы формирования выходных сигналов начальной установки и тактовой частоты периферийных устройств, а также контроллер прерываний, выполненный с возможностью формирования

запроса на отправку в сеть кода прерывания в случае возникновения важных событий внутри микросхемы или в случае поступления запросов на прерывания от периферийных устройств; микропроцессорный порт выполнен с возможностью подключения периферийных устройств с параллельными портами, поддерживающими адресацию, а также с возможностью эмуляции шин, имеющих различные сигналы управления; универсальный периферийный порт выполнен с возможностью подключения широкого спектра периферийных устройств, скорость обмена данными с которыми можно конфигурировать, отличающаяся тем, что дополнительно содержит четыре приемо-передатчика низковольтных дифференциальных сигналов LVDS, соединенных с двухканальным контроллером сети SpaceWire, а универсальный периферийный порт выполнен с возможностью подключения широкого спектра периферийных устройств с простым интеллектом, в том числе с возможностью функционирования в качестве SPI-порта, а также в качестве параллельного порта и почтового ящика.

2. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что содержит ведомый двухканальный контроллер сети SpaceWire.

3. Микросхема по п.2, отличающаяся тем, что содержит ведомый двухканальный контроллер сети SpaceWire, выполненный с возможностью обеспечения управления микросхемой по протоколу RMAP.

4. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что оба канала двухканального контроллера сети SpaceWire являются симметричными.

5. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что содержит вспомогательный ведомый контроллер последовательного периферийного интерфейса.

6. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что содержит два универсальных периферийных порта.

7. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что микропроцессорный порт выполнен с возможностью работы в режиме мультиплексированной шины адреса и данных (32-разрядная шина адреса и 32/16/8-разрядная шина данных), а также в режиме с отдельными 16-разрядными шинами адреса и данных.

8. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что микропроцессорный порт выполнен с возможностью эмуляции шин, имеющих различные сигналы

управления: отдельные стробы записи/чтения и сигнал готовности, общий строб записи/чтения, строб данных и сигнал подтверждения, а также отдельные стробы записи/чтения и сигнал подтверждения.

9. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что универсальный периферийный порт выполнен с возможностью функционирования в нескольких режимах работы, а именно он может функционировать как 16-разрядный двунаправленный порт ввода/вывода общего назначения, совмещенный с четырьмя ведущими портами MSPI (Master Serial Peripheral Interface), как двунаправленный 16-разрядный параллельный порт со stroбами чтения и записи и сигналом готовности от периферийного устройства и как двунаправленный 16-разрядный 128-словный почтовый ящик со stroбами чтения и записи от периферийного устройства и сигналами готовности почтового ящика по записи и чтению.

10. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что оба канала двухканального контроллера сети SpaceWire выполнены с возможностью подключения в коммутационную систему сети непосредственно к каналам процессора или непосредственно к каналам коммутаторов.

11. Микросхема по п.1, отличающаяся тем, что оба канала двухканального контроллера сети SpaceWire выполнены с возможностью подключения к каналам двухканальных контроллеров сети SpaceWire соседних подобных микросхем адаптера периферийных устройств, при этом образуя каскадную структуру типа цепочки, причем двухканальные контроллеры сети SpaceWire, находящиеся на краях цепочки, подключены одним каналом к соседнему двухканальному контроллеру сети SpaceWire в цепочке, а вторым каналом к коммутационной системе сети.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 25.03.2013 о признании заявки отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 12.12.2012, в котором указывалось, что в приведенной выше формуле содержатся признаки, которые не обеспечивают возможности понимания на основании уровня техники их смыслового содержания. Заявителю было предложено представить разъяснения по данному вопросу и скорректировать формулу полезной модели на основе

описания заявленной полезной модели, либо исключить эти признаки из формулы полезной модели.

Кроме того, было отмечено, что ряд признаков формулы полезной модели "... неправомерно введены в ограничительную часть формулы, поскольку не относятся к признакам наиболее близкого аналога, выбранного заявителем в качестве прототипа заявленной полезной модели...", а также, что в формуле полезной модели "... содержится перечисление элементов, входящих в состав блока конфигурации... Однако, в формуле отсутствуют признаки, характеризующие связи между вышеуказанными элементами..."

В ответе на запрос, поступившем 22.01.2013, заявитель представил скорректированное описание и формулу полезной модели.

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: "... в п.2 запроса содержится неправомерное предложение об исключении из независимого пункта формулы элементов, входящих в состав блока конфигурации; в п.3 запроса содержится некорректное предложение о разъяснении или уточнении признаков независимого пункта формулы. На основе того, что заявитель не представил в ответе на запрос документы и/или материалы в соответствии с п.2 и п.3 запроса, экспертизой принято неправомерное решение о признании заявки на полезную модель отозванной."

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

С учетом даты подачи заявки (09.10.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (25.03.2013), 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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу полезной модели.

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 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.

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 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента 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 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. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание “отличающийся тем, что”, непосредственно после которого излагается отличительная часть.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20.4.2 Регламента при проверке формулы полезной модели устанавливается, соблюдены ли условия, приведенные в подпункте (4) пункта 9.8 Регламента. При возникновении сомнений в соблюдении указанных условий экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания признаков формулы. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания полезной модели, заявителю предлагается провести такую корректировку.

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 (1.18) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является нарушение требования подпункта (4) пункта 9.8 Регламента.

В соответствии с подпунктом (1.27) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является наличие других нарушений требований Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке.

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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20.6 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу полезной модели не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу полезной модели таких признаков. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении пунктов формулы полезной модели, представленной в дополнительных материалах, которые содержат только признаки, раскрытые в описании на дату подачи заявки, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие признаки, не раскрытые на дату подачи заявки, к рассмотрению не принимаются.

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 № 2012142970/08 поступили в Роспатент 09.10.2012.

В адрес заявителя 12.12.2012 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “В формуле содержатся признаки, которые не обеспечивают возможности понимания на основании уровня техники их смыслового содержания, а именно:

- широкого спектра периферийных устройств с простым интеллектом...
- признак, характеризующий возможность функционирования универсального периферийного порта в качестве почтового ящика...”

Следует отметить, что в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, отсутствуют какие-либо сведения, проясняющие, какие именно периферийные устройства имеют “простой интеллект” и каким образом универсальный периферийный порт может функционировать в качестве “почтового ящика”.

Таким образом, заявителю правомерно было предложено представить разъяснения по вышеуказанным вопросам и скорректировать формулу полезной модели на основе описания, либо исключить вышеуказанные признаки, не обеспечивающие возможности понимания специалистом в данной области техники их смыслового содержания, из формулы полезной модели.

Кроме того, в запросе было отмечено, что ограничительная часть независимого пункта формулы содержит ряд признаков, неправомерно внесенных заявителем в указанную часть формулы, т.к. данные признаки не относятся к признакам ближайшего аналога, выбранного заявителем в качестве прототипа.

Также было указано, что: “В формуле содержится перечисление элементов, входящих в состав блока конфигурации – “регистры управления, схемы формирования выходных сигналов начальной установки и тактовой частоты периферийных устройств, а также контроллер прерываний, выполненный с возможностью формирования запроса на отправку в сеть кода прерывания в случае возникновения важных событий внутри микросхемы или в случае поступления запросов на прерывания от периферийных устройств”. Однако в формуле отсутствуют признаки, характеризующие связи между вышеуказанными элементами...”

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 22.01.2013, заявитель

представил скорректированное описание и формулу полезной модели.

При этом, в представленную формулу были внесены признаки, характеризующие связи между элементами блока управления – “регистры управления, связанные со схемами формирования выходных сигналов начальной установки и тактовой частоты периферийных устройств, а также с контроллером прерываний”, а также признак “беспроцессорные устройства” (поясняющий признак “широкий спектр периферийных устройств с простым интеллектом”) и признак “буфер хранения” (поясняющий признак, характеризующий возможность функционирования универсального периферийного порта в качестве почтового ящика), отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Таким образом, представленные дополнительные материалы, в соответствии с пунктом 20.6(3) Регламента, были признаны изменяющими сущность заявленной полезной модели и, следовательно, приведенный выше скорректированный пункт формулы полезной модели правомерно не был принят к рассмотрению.

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

Следует отметить, что нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении о том, что связи между элементами блока конфигурации “... являются несущественными (так как среднему специалисту в данной области техники связи между этими элементами очевидны), поэтому они должны отсутствовать в независимом пункте формулы”.

Признаки, касающиеся наличия связей между элементами блока конфигурации, существенны с точки зрения обеспечения работоспособности заявленной микросхемы. Необходимо подчеркнуть, что функциональное назначение входящих в блок конфигурации элементов не предполагает однозначность порядка их подключения друг к другу. Так, например, контроллер прерываний может отправлять в сеть код прерывания либо на регистры управления, либо на схему формирования выходных сигналов, т.е.

быть связан либо с тем, либо с другим элементом.

При этом, в возражении заявитель также не представил скорректированные формулу и описание предложенной полезной модели, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для признания заявки отозванной.

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 08.05.2013, решение Роспатента от 25.03.2013 оставить в силе.