

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 Пилкина В.Е., Мирошниченко В.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 19.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2013 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 27.11.2012, в следующей редакции:

“1. Электронное устройство выполняют с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем, размещенным на лицевой стороне корпуса электронного устройства, при этом сенсорную панель или джойстик размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляют как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.

2. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.

3. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

4. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

5. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, включающее сенсорную панель, джойстик и дисплей.”

В адрес заявителя был направлен запрос от 14.08.2012, в котором указывалось, что “... в описании отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь отличительных признаков п.1 формулы с указанным заявителем техническим результатом...”, а также “... отсутствуют сведения, раскрывающие функционирование электронного устройства, заявленного в п.1 формулы, позволяющее достичь тот технический результат, который указал заявитель в описании...”

Заявителю было предложено представить сведения, “... раскрывающие причины, препятствующие достижению технического результата известными аналогами, причинно-следственную связь упомянутых признаков с указанным заявителем техническим результатом и сведения, раскрывающие работу самого электронного устройства и сведения, подтверждающие возможность достижения указанного заявителем технического результата при функционировании устройства.”

В ответе на запрос, поступивший в Роспатент 27.11.2012, заявитель представил скорректированное описание и формулу полезной модели, указав новые результаты, достигаемые заявленным устройством.

В связи с тем, что, как отмечено в решении Роспатента, данные материалы по прежнему не содержали информации, отмеченной в запросе и необходимой для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 19.02.2013 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.

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

С учетом даты подачи заявки (29.06.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (19.02.2013), 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 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 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 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 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 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 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 (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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель

совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с пунктом 20.4.1 Регламента, при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

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.

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.

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

Материалы заявки № 2012127182/08 на изобретение поступили в Роспатент 29.06.2012 (по заявке испрашивался приоритет по дате подачи первоначальной заявки – 05.10.2009).

В адрес заявителя 14.08.2012 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “В описании отсутствуют сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению указанного заявителем технического результата, достигаемого в заявленной полезной модели, а именно, почему сенсорная панель или джойстик электронного устройства, указанные заявителем в качестве аналога... не обеспечивают управление виртуальным символом, отображенном на сенсорном дисплее электронного устройства... Также, в описании отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь отличительных признаков п.1 формулы с указанным заявителем техническим результатом, а именно, каким образом отличительные признаки: размещение

дисплея на лицевой стороне корпуса и сенсорной панели или джойстика на обратной стороне корпуса электронного устройства влияют на достижение указанного заявителем технического результата, заключающегося в управлении как минимум одним виртуальным символом, отображенном на сенсорном дисплее электронного устройства... В описании содержится перечисление средств, входящих в состав электронного устройства и их размещение, а так же общее указание на управление виртуальным символом с помощью джойстика или сенсорной панели. При этом, в описании отсутствуют сведения, раскрывающие функционирование электронного устройства... позволяющее достичь тот технический результат, который указал заявитель в описании...”

Следует отметить, что в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, действительно отсутствуют какие-либо сведения, проясняющие, почему с помощью сенсорной панели или джойстика, указанных заявителем в качестве аналогов, невозможно управлять как минимум одним виртуальным символом, отображенным на дисплее, который размещают на лицевой стороне корпуса электронного устройства. Не показано также, каким образом размещение сенсорной панели или джойстика на обратной стороне корпуса электронного устройства обеспечит достижение указанного в описании полезной модели технического результата (управление как минимум одним виртуальным символом, отображенным на дисплее). Не раскрыто функционирование заявленного устройства, т.е. как происходит управление виртуальным символом при использовании этого устройства пользователем.

Таким образом, заявителю правомерно было предложено привести описание в соответствие с установленными требованиями, представив сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению технического результата известными аналогами, причинно-следственную связь признаков полезной модели с указанным техническим результатом и сведения, подтверждающие возможность достижения указанного в описании полезной модели технического результата при функционировании устройства.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 27.11.2012, заявитель представил скорректированное описание, уточнив достигаемый заявленной

полезной моделью результат, и указывая, что: “Задачей, на решение которой направлена полезная модель и техническим результатом заявленной полезной модели является расширение перечня технических средств электронного устройства, а также такое размещение сенсорной панели, дисплея или джойстика на корпусе электронного устройства, при которых пользователю указанного электронного устройства, держащему указанное электронное устройство в руках, посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком, удобно управлять как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее, который находится в поле зрения пользователя.”

При этом, в формулу, представленную в корреспонденции от 27.11.2012, не было внесено каких-либо изменений по сравнению с формулой, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

В отношении представленных в скорректированном описании заявки результатов необходимо отметить следующее.

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 (подпункт (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента).

В качестве родового понятия, отражающего назначение (подпункт (1) пункта 9.8.1.3 Регламента), в представленной формуле полезной модели указано “электронное устройство”.

Следует отметить, что термин “устройство” указывает лишь на объект защиты, а термин “электронное” – на вид используемой элементной базы.

В скорректированном описании полезной модели отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на то, для чего именно предназначено заявленное электронное устройство.

На основании этого можно сделать вывод о том, что родовое понятие заявленной полезной модели не отражает ее назначение.

Кроме того, устройства, указанные в скорректированном описании в разделе “Уровень техники” (сенсорная панель, джойстик, дисплей) и в

зависимом пункте 5 формулы полезной модели (мобильный телефон, смартфон, коммуникатор и т.д.) являются электронными.

Таким образом, любое из этих устройств может быть выбрано в качестве ближайшего аналога заявленного решения.

Соответственно, результат, заключающийся в реализации назначения – “электронное устройство”, будет достигаться в любом из приведенных выше устройств.

Что касается результата, заключающегося в расширении перечня технических средств электронного устройства, то, как правомерно отмечено в решении Роспатента, данный результат не характеризует технический эффект, явление, свойство заявленной полезной модели, возникающие вследствие увеличения количества средств (элементов), входящих в состав устройства, т.е. не является техническим (подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента).

Результат, заключающийся в “удобстве управления как минимум одним виртуальным символом, отображенном на дисплее”, также не характеризует технический эффект, явление, свойство заявленной полезной модели, объективно проявляющиеся при использовании устройства (что может быть удобно для одного пользователя, будет неудобно для другого).

При этом, в уточненном описании не приведены сведения, как размещение джойстика или сенсорной панели на обратной стороне корпуса влияет на “удобство управления как минимум одним виртуальным символом”. Не показано функционирование заявленного устройства, т.е. каким образом достигается указанное удобство управления.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют сведения о техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью и не достигается указанными в описании аналогами, и о причинно-следственной связи признаков формулы заявленной полезной модели с техническим результатом.

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

При этом, в возражении заявитель также не представил

скорректированные формулу и описание, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента.

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 19.07.2013, решение Роспатента от 19.02.2013 оставить в силе.