

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2014 от ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 08.04.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2013147840/08 на выдачу патента на полезную модель «Оптико-электронная система» была подана заявителем 28.10.2013.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Оптико-электронная система, содержащая фото/видео камеру и сенсорный экран, соединенные с электронно-вычислительным устройством, которое имеет память с управляющей программой, причем фото/видео камера выполнена с возможностью формирования начального изображения; сенсорный экран выполнен с возможностью отображения начального изображения; электронно-вычислительное устройство с помощью управляющей программы выполнено с возможностью распознавания жеста

управления сенсорным экраном и в соответствии с ним изменения начального изображения на сенсорном экране сразу после распознавания жеста управления, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство с помощью управляющей программы выполнено с возможностью формирования команды управления фото/видео камерой, соответствующей жесту управления; фото/видео камера выполнена с возможностью формирования конечного изображения после изменения параметров фото/видео камеры в соответствии с командой управления фото/видео камерой; электронно-вычислительное устройство с помощью управляющей программы выполнено с возможностью замены измененного начального изображения на конечное изображение на сенсорном экране.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что сенсорный экран и электронно-вычислительное устройство выполнены в одном корпусе.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что изображение является фотокадром или видеокadreом.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что жест управления сенсорным экраном выбран из набора жестов, включающего в себя жест прикосновения к экрану одного пальца; жест прикосновения к экрану одновременно, по меньшей мере, двух пальцев; жест перемещения по экрану одного пальца; жест перемещения по экрану одновременно, по меньшей мере, двух пальцев.

5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что команда управления фото/видео камерой выбрана из набора команд, содержащего команду перемещения объектива фото/видео видеокамеры и команду изменения зума (фокусного расстояния) фото/видео видеокамеры.

6. Система по п. 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство с помощью управляющей программы выполнено с возможностью замены измененного начального изображения на конечное изображение на сенсорном экране постепенно, с использованием визуальных эффектов».

По результатам рассмотрения данной заявки 08.04.2014 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Оптико-электронная система», не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

Заявителем 13.05.2014 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, т.к. описанное в формуле полезной модели решение является устройством, поскольку все его элементы имеют функциональную взаимосвязь.

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

С учетом даты поступления заявки (28.10.2013), правовая база 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 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ, 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 ПМ).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не

предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

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

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Заявленное в качестве полезной модели техническое решение «Оптико-электронная система», как можно установить на основании предложенной формулы, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. А именно, заявленное решение содержит фото/видео камеру, сенсорный экран, электронно-вычислительное устройство.

При этом можно констатировать, что все вышеуказанные средства, входящие в состав заявленного решения, являются самостоятельными

устройствами, а их объединение осуществлено лишь на функциональном уровне.

Данный вывод основан на том, что признаки независимого пункта 1 предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь фото/видео камеры, сенсорного экрана и электронно-вычислительного устройства, указывают лишь на возможность передачи управляющего сигнала между данными устройствами, но не на факт объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие.

При этом объединение данных устройств в оптико-электронную систему обусловлено, как следует из формулы и описания заявки, не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь использованием программного продукта (управляющей программы).

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения. Все вышеперечисленные устройства, а именно, фото/видео камера, сенсорный экран, электронно-вычислительное устройство, не находятся в конструктивном единстве.

Исходя из изложенного, заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2014, решение Роспатента от 08.04.2014 оставить в силе.