

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 18.02.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2011121887/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Электронное устройство с монитором”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 30.05.2012, в следующей редакции:

“1. Электронное устройство, отличающееся тем, что электронное устройство соединено с монитором, имеющим один или более, чем один дисплей, при этом указанный монитор присоединен к корпусу электронного устройства как минимум в одной части корпуса электронного устройства, при этом монитор размещен полностью или частично на двух или трех или четырех или более чем четырех сторонах корпуса указанного электронного устройства, при этом как минимум две из указанных сторон корпуса электронного устройства находятся под углом друг к другу.

2. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что монитор или часть монитора выполнен(а) с возможностью: а) раскладываться и/или

складываться или б) разворачиваться и/или сворачиваться или в) раскладываться и/или складываться и разворачиваться и/или сворачиваться.

3. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что монитор является отделяемым от корпуса электронного устройства или части корпуса электронного устройства.

4. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что монитор выполнен с возможностью перемещения относительно корпуса электронного устройства или части корпуса электронного устройства.

5. Электронное устройство по п.2, отличающееся тем, что монитор функционирует в сложенном и/или разложенном положении и/или в свернутом и/или развернутом положении.

6. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что местоположение и/или размер изображения как минимум на одном дисплее монитора как минимум одного виртуального объекта и/или развертку изображения изменяют при: а) раскладывании и/или складывании монитора и/или б) разворачивании и/или сворачивании монитора и/или в) изменении расположения монитора относительно корпуса или части корпуса электронного устройства и/или г) трансформации корпуса электронного устройства.

7. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что если монитор располагают на трех сторонах корпуса электронного устройства, то указанными сторонами являются лицевая сторона, сторона, противоположная лицевой стороне и одна боковая сторона корпуса электронного устройства.

8. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что если монитор располагают более чем на трех сторонах корпуса электронного устройства, то указанными сторонами являются лицевая сторона, сторона, противоположная лицевой стороне и как минимум одна боковая сторона корпуса электронного устройства.

9. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что как минимум одна из сторон корпуса электронного устройства, на которой размещен монитор, является внешней стороной корпуса электронного устройства.

10. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что как минимум одна из сторон корпуса электронного устройства, на которой размещен монитор, является внутренней стороной корпуса электронного устройства.

11. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что указанное электронное устройство представляет собой или включает в себя электронное устройство как минимум с одним дисплеем или электронное устройство без дисплея.

12. Электронное устройство по п.1 или 11, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой или включает в себя компьютер или телевизор или видеопроектор или мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или устройство для чтения электронных книг или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или игровую приставку или измерительное устройство или устройство бытовой техники или устройство медицинской техники или устройство робототехники.

13. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что как минимум один дисплей монитора является сенсорным или сенсорным как минимум в одной части или является не сенсорным.

14. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что как минимум один дисплей монитора является гибким или не гибким или гибким как минимум в одной части.

15. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что как минимум один дисплей монитора является прозрачным как минимум в одной части и/или полупрозрачным как минимум в одной части.”

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

В адрес заявителя был направлен запрос от 28.06.2012, в котором указывалось, что из уровня техники известно устройство, содержащее большое количество существенных признаков, сходных с признаками заявленной полезной модели (см. патентный документ WO 2010/059018 A2, опубл. 27.05.2010 (далее – D1)).

Заявителю предлагалось уточнить раздел описания “Уровень техники”, включив в него сведения об этом известном устройстве, и указать технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к новому прототипу, а также указать причины, препятствующие достижению этого результата известным устройством, и уточнить ограничительную и отличительную часть формулы с учетом ближайшего аналога.

В ответе на запрос, поступивший в Роспатент 25.07.2012, заявитель отказался скорректировать описание с учетом предложенного экспертизой ближайшего аналога.

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: “Мнение экспертизы... о том, что отличие между признаком “монитор” и признаком “дисплей” является не существенным, является ошибочным... Признак “монитор” является существенным признаком независимого пункта 1 формулы полезной модели, поскольку находится в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом...”

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

С учетом даты подачи заявки (31.05.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (15.10.2012), 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, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Регламента, и выполнение требований к их содержанию.

В соответствии с подпунктом (1.11) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания “Уровень техники”.

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 № 2011121887/08 на изобретение поступили в Роспатент 31.05.2011.

В адрес заявителя 12.04.2012 был направлен запрос экспертизы по существу, в котором было отмечено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности “новизна” ввиду известности из уровня техники сведений об устройстве по патентному документу D1.

Ходатайство о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель поступило 30.05.2012 и было принято к делопроизводству.

В адрес заявителя 28.06.2012 был направлен запрос, в котором отмечено, что из уровня техники “... известно электронное устройство, соединенное с монитором, имеющим один дисплей, описанное в... D1 (данный источник информации был выявлен в процессе экспертизы по существу заявки на изобретение) при этом указанный монитор присоединен к корпусу электронного устройства как минимум в одной части корпуса электронного устройства, при этом монитор размещен полностью на двух сторонах корпуса указанного электронного устройства, при этом как минимум две из указанных сторон корпуса электронного устройства находятся под углом друг к другу...”

Заявителю предлагалось скорректировать раздел описания “Уровень техники”, включив в него сведения об указанном выше известном электронном устройстве; указать технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к этому ближайшему аналогу, а также, указать причины, препятствующие достижению этого результата ближайшим аналогом; уточнить формулу полезной модели (ограничительную и отличительную части) с учетом данного аналога.

В запросе было отмечено, что в том случае, если заявитель в установленный срок не представит соответствующие материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 25.07.2012, заявитель отказался представить скорректированное описание и формулу полезной модели, отметив, что техническое решение, известное из D1, не может быть выбрано в качестве ближайшего аналога заявленной полезной модели, так как не является средством того же назначения.

Также заявитель указал на то, что: “Под дисплеем подразумевается либо монитор как отдельное устройство, либо внутреннее устройство в мониторе, формирующее изображение на экране монитора... В энциклопедических словарях и энциклопедиях особо подчеркивается разница между понятиями монитор и дисплей.”

При этом, заявителем были приведены сведения из различных источников информации, подтверждающие, по его мнению, то, что термины “монитор” и “дисплей” не являются идентичными.

Необходимо подчеркнуть, что объем испрашиваемой правовой охраны определяется формулой (подпункт 1 пункта 9.8.1.4 Регламента).

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

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

Однако, в 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.

Независимо от сказанного, раскрытый в патентном документе D1 “портативный терминал” также является электронным устройством (как указано в реферате к D1, это может быть мобильный телефон, электронный словарь, навигатор, ноутбук и т.д.).

Следовательно, заявителю правомерно было предложено скорректировать описание с учетом необходимости указания ближайшего

аналога (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента).

В отношении идентичности признаков “дисплей” и “монитор” необходимо отметить, что в настоящее время в технической литературе существует различная трактовка данных терминов. Например, согласно “Большому толковому словарю русского языка”, Санкт-Петербург, “Норинт”, 1998:

Дисплей – устройство компьютера, предназначенное для вывода на экран текстовой и графической информации (стр. 261).

Монитор – устройство компьютера, предназначенное для вывода на экран текстовой и графической информации; дисплей (стр. 555).

То есть, из приведенных выше определений следует, что указанные признаки являются идентичными.

В отношении приведенного в описании заявки технического результата необходимо отметить следующее.

Задача, заключающаяся в “создании электронного устройства, которое соединено с монитором с одним или более чем с одним дисплеем, который (монитор) присоединен к корпусу электронного устройства как минимум в одной части корпуса электронного устройства и размещен полностью или частично на нескольких сторонах корпуса указанного электронного устройства, при этом как минимум две из указанных сторон корпуса электронного находятся под углом друг к другу” направлена на расширение арсенала технических средств определенного назначения. Технический результат в этом случае (подпункт (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента) заключается в реализации этого назначения.

Необходимо подчеркнуть, что, вне зависимости от наличия или отсутствия какого-либо отображающего устройства, “электронное устройство” будет реализовано, т.е. выполнение отображающего устройства именно в виде монитора не существенно с точки зрения возможности реализации “электронного устройства” (как указывалось выше, в формуле полезной модели назначение не определено).

Что касается результата, заключающегося в расширении

функциональных возможностей электронного устройства с монитором путем отображения видеоинформации на мониторе в разные стороны, то можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что этот результат достигается за счет отображения видеоинформации на разных сторонах корпуса электронного устройства, что достигается за счет размещения отображающих устройств на нескольких сторонах корпуса электронного устройства (вне зависимости от того, как эти отображающие устройства названы). При этом такой же результат достигается устройством по патентному документу D1 (ближайшем аналоге), поскольку там также имеются отображающие устройства, размещенные на нескольких сторонах. Таким образом, отличие в конструктивном исполнении монитора и дисплея, даже если оно имеется, не является существенным для достижения указанного заявителем результата.

Таким образом, заявителю правомерно было предложено указать технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к ближайшему аналогу по патентному документу D1, и указать причины, препятствующие достижению этого результата известным устройством.

В своем ответе на запрос, поступивший в ФИПС 25.07.2012, заявитель отказался скорректировать описание и формулу полезной модели.

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 18.02.2013, решение Роспатента от 15.10.2012 оставить в силе.