

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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 АО “Научно-исследовательский институт молекулярной электроники” (далее – заявитель), поступившее 18.11.2015, на решение от 19.10.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2015110647/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Чехол для мобильных приемо-передающих устройств”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 24.09.2015, в следующей редакции:

“1. Чехол для мобильного приемо-передающего устройства, снабженный батареей солнечных элементов и разъемом для подключения солнечной батареи к аккумулятору мобильного приемо-передающего устройства, отличающийся тем, что солнечная батарея располагается на внутренней поверхности верхней крышки чехла и имеет герметичное прозрачное защитное покрытие от воздействия внешней среды на своей рабочей поверхности.

2. Чехол для мобильного приемо-передающего устройства по п. 1 отличающийся тем, что относится к чехлам для ноутбука, планшетного компьютера, смартфона, iPhon и iPad.

3. Чехол для мобильного приемо-передающего устройства по п. 1 отличающийся тем, что верхняя крышка чехла изготовлена из устойчивого к

внешним деформационным воздействиям материала, выбранного из группы материалов: металл, композитный материал, пластмасса.

4. Чехол для мобильного приемо-передающего устройства по п. 3 отличающийся тем, что верхняя крышка чехла имеет регулируемый упор для поддержания крышки в заданном положении при работе мобильного приемо-передающего устройства.”

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 19.10.2015 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о патентном документе KR 20140106348 А, опубл. 03.09.2014 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что “... в отличие от предложенной полезной модели, противопоставленное... изобретение относится только к чехлу для смартфона, причем снабженному единственным типом солнечных элементов и батарей, а именно – пленочными солнечными элементами и батареей, не упоминаемыми в предложенной нами полезной модели.”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.03.2015), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на полезную модель по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на полезную модель по существу, если они содержат указание на технический результат, который обеспечивается полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащихся в тех же документах.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “новизна”, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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.

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 (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 полезной модели.

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 не признается относящимся к одной полезной модели, если, в частности, 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.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении

Роспатента, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента в том, что независимый пункт скорректированной формулы полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 24.09.2015, включает две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение собственного технического результата.

Действительно, совокупность признаков “солнечная батарея располагается на внутренней поверхности верхней крышки чехла” направлена на достижение первого из указанных в уточненном описании результатов – “увеличение эффективности подзарядки аккумулятора мобильного приемо-передающего устройства при его работе”. Совокупность признаков “солнечная батарея имеет герметичное прозрачное защитное покрытие от воздействия внешней среды на своей рабочей поверхности” направлена на “увеличение износостойкости батареи солнечных элементов” (второй из указанных в скорректированном описании технических результатов).

Следует отметить, что результат “увеличение износостойкости батареи солнечных элементов” не был указан в описании заявки на дату ее подачи в качестве технического результата, достигаемого заявленной полезной моделью.

При этом, данный результат никак не связан с результатом “увеличение эффективности подзарядки аккумулятора мобильного приемо-передающего устройства при его работе” (указан в описании заявки на дату ее подачи).

Следовательно, как правомерно отмечено в решении Роспатента, “... дополнительные материалы в части технического результата “увеличение износостойкости батареи солнечных элементов”... изменяют заявку на полезную модель по существу...” (пункт 3 статьи 1378 Кодекса).

Таким образом, признаки скорректированной формулы “солнечная батарея имеет герметичное прозрачное защитное покрытие от воздействия внешней среды на своей рабочей поверхности” являются не существенными в отношении первого из указанных результатов.

Из патентного документа [1] известен чехол для мобильного приемо-

передающего устройства (мобильного телефона), снабженный батареей солнечных элементов (элемент 300) и разъемом для подключения солнечной батареи к аккумулятору мобильного приемо-передающего устройства (солнечная батарея 130 подключена к зарядному устройству 140 через контроллер 130), при этом солнечная батарея располагается на внутренней поверхности верхней крышки чехла.

То есть, из патентного документа [1] известны все существенные признаки формулы заявленной полезной модели, влияющие на технический результат, указанный в материалах заявки на дату ее подачи.

Следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2-4 не являются существенными в отношении результата “увеличение эффективности подзарядки аккумулятора мобильного приемо-передающего устройства при его работе” (признаки п.2 характеризуют устройства, для защиты которых используется чехол; признаки пункта 3 – материалы, из которых изготовлен чехол; признаки пункта 4 указывают на наличие упора у верхней крышки).

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленную полезную модель соответствующей условию патентоспособности “новизна”.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2015, решение Роспатента от 19.10.2015 оставить в силе.