

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 ООО «Чистодел-Дизель» (далее – заявитель), поступившее 07.04.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.12.2013 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2013128312/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Бумага для принтера цифрового тахографа», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее поступления, в следующей редакции:

«1. Бумага для принтера цифрового тахографа, выполненная в виде рулона на катушке, лицевая сторона бумаги имеет термослой для печатания информации посредством принтера цифрового тахографа, а задняя сторона бумаги выполнена с информационными матрицами для ручного заполнения, информационные матрицы расположены на бумаге друг за другом в продольном направлении через фиксированное расстояние по всей длине бумаги, каждая информационная матрица содержит, по меньшей мере, три поля, которые размещены друг относительно друга в поперечном направлении, при этом в верхней части размещено поле для ввода идентификационных данных, которое разбито на несколько блоков, каждый из которых предназначен для ввода

идентификационных записей об одной поездке, в средней части размещено поле для построения временной диаграммы, которое содержит, по меньшей мере, четыре строки, каждая из которых выполнена в виде линейки, длина которой соответствует 24 часам, а каждому часу соответствует два столбца, в нижней части матрица снабжена полем для размещения условных обозначений, используемых в верхних полях.

2. Бумага по п. 1, отличающаяся тем, что между информационными матрицами в поперечном направлении выполнена линия перфорации.

3. Бумага по п. 1, отличающаяся тем, что катушка имеет диаметр 12-20 мм, предпочтительно 14 мм.».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не может быть признано техническим решением, относящимся к устройству.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что признаки формулы заявленного предложения: «бумага для принтера цифрового тахографа, выполненная в виде рулона на катушке, лицевая сторона бумаги имеет термослой для печатания информации посредством принтера цифрового тахографа, а задняя сторона бумаги выполнена с информационными матрицами для ручного заполнения» известны из решения, выбранного заявителем в качестве ближайшего аналога по патентному документу US 2005134673, опубл. 23.06.2005 (далее – [1]). При этом признаки формулы заявленного предложения, отличающие его от решения по патентному документу [1] (далее – отличительные признаки), касаются нанесения информационной матрицы и ее разделения на линейки, строки, столбцы, блоки и поля, предназначенные для записей о поездках.

Однако, данные признаки характерны для решений, заключающихся

только в представлении информации, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В решении Роспатента подчеркнуто, что результаты, заключающиеся в повышении наглядности временной диаграммы, сокращении времени на ручное заполнение бумаги и подготовку к эксплуатации бумаги не имеют технического характера.

Относительно результата, направленного на сокращение расхода бумаги, в решении Роспатента указано, в описании к заявке отсутствует информация о причинно-следственной связи между отличительными признаками формулы заявленного предложения и указанным результатом.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что отличительные признаки формулы заявленного предложения влияют на достижение указанного в описании к заявке технического результата – сокращение расхода бумаги для принтера тахографа в режиме ручного ввода. По мнению заявителя, расход бумаги при ручном заполнении «напрямую зависит от компактности внесения данных, которая обеспечивается матрицами для ручного заполнения на бумаге». В описании к заявке на странице 4 содержатся сведения, раскрывающие причинно-следственную связь отличительных признаков формулы заявленного предложения, характеризующих выполнение упомянутых матриц, с техническим результатом: «при использовании заявляемой полезной модели сокращается расход бумаги на заполнение сведений о поездках, поскольку в течение одних суток может быть использована только одна информационная матрица для внесения данных сразу о трех поездках».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.06.2013) правовая база для оценки

патентоспособности заявленного предложения 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, не являются предложения, характеризующие: открытия; научные теории и математические методы; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на

основании уровня техники его смыслового содержания. 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. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. заключается в занимательности и/или зрелищности.

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно

однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно пункту 20.11 Регламента ПМ если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента (пункт 4 статьи 1390 Кодекса). В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, с учетом изложенного выше, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт. Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

В описании к заявке в качестве ближайшего аналога заявленного предложения указано техническое решение по патентному документу [1], которому присущи следующие признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели: «бумага для принтера цифрового тахографа, выполненная в виде рулона на катушке, лицевая сторона бумаги имеет

термослой для печатания информации посредством принтера цифрового тахографа, а задняя сторона бумаги выполнена с информационными матрицами для ручного заполнения».

Заявленное предложение отличается от ближайшего аналога следующими признаками:

- информационные матрицы расположены на бумаге друг за другом в продольном направлении через фиксированное расстояние по всей длине бумаги;

- каждая информационная матрица содержит, по меньшей мере, три поля, которые размещены друг относительно друга в поперечном направлении;

- в верхней части размещено поле для ввода идентификационных данных, которое разбито на несколько блоков, каждый из которых предназначен для ввода идентификационных записей об одной поездке;

- в средней части размещено поле для построения временной диаграммы, которое содержит, по меньшей мере, четыре строки, каждая из которых выполнена в виде линейки, длина которой соответствует 24 часам, а каждому часу соответствует два столбца;

- в нижней части матрица снабжена полем для размещения условных обозначений, используемых в верхних полях.

Указанные признаки характеризуют лишь расположение информационных полей на бумаге, информируют пользователя о том, какие данные необходимо внести в соответствующее поле, т.е. характеризуют решения, относящиеся только к представлению информации.

Данный вывод подтверждается тем, что заявителем не приведен какой-либо результат от использования предложенного решения, который носил бы технический характер.

Относительно доводов, приведенных в возражении, о том, что

указанные выше отличительные выше признаки влияют на достижение «технического результата», заключающегося в сокращении расхода бумаги для принтера тахографа в режиме ручного заполнения, необходимо отметить следующее.

На странице 4 описания к заявке действительно содержатся сведения о том, что «при использовании заявляемой полезной модели сокращается расход бумаги на заполнение сведений о поездках, поскольку в течение одних суток может быть использована только одна информационная матрица для внесения данных сразу о трех поездках».

Однако, указанные сведения, а также отличительные признаки формулы свидетельствуют о том, что результат, заключающийся в сокращении расхода бумаги при ручном заполнении, достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности (внесение записей о поездках и построение временной диаграммы) на основе установленных правил (в заранее определенные информационные поля). Таким образом, данный результат не имеет технического характера (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В отношении результатов, упомянутых в описании к заявке, направленных на «улучшение эксплуатационных свойств путем сокращения времени на подготовку к эксплуатации и времени на ручное заполнение, а также повышение наглядности временной диаграммы режима движения», необходимо отметить следующее.

Результат, заключающийся в повышении наглядности временной диаграммы режима движения, обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в виде диаграммы.

Результаты, заключающиеся в сокращении времени на подготовку к эксплуатации и времени на ручное заполнение не носят объективный характер, поскольку зависят от индивидуальных особенностей

пользователя, заполняющего матрицу.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ данные результаты также не имеют технического характера.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предложенное решение не может быть признано относящимся к решениям, охраняемым в качестве полезной модели (см. процитированный выше пункт 20.3 Регламента ПМ).

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 наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2014, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2013 оставить в силе.