

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, поступившее 05.03.2013 от Швеца Андрея Андреевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.09.2012 о признании заявки на полезную модель № 2011127499/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011127499/08 на полезную модель "Устройство для оснащения павильона или экспозиции выставки" была подана 05.07.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 15.02.2012, в следующей редакции:

1. Устройство, предназначенное для обеспечения интерактивности процесса ознакомления с экспозициями выставок пользователей, включающее соединенные между собой микрофон, камеру, приемник и передатчик сигналов, отличающееся тем, что передатчик сигналов представляет собой беспроводной передатчик малой мощности, либо передатчик, выполненный с возможностью регулировки радиуса зоны покрытия и/или частоты передаваемого сигнала, камеры и микрофон соединены с приемником сигналов, приемник сигналов соединен с передатчиком.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что одна из камер выполнена с обеспечением возможности фокусировки на экспозиции, а другая выполнена с обеспечением возможности фокусировки на месте положения презентера экспозиции.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемником сигналов является компьютерный блок управления, который включает, по меньшей мере, печатную плату, процессор, оперативную память, устройство хранения информации, средства ввода и вывода информации.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок управления дополнительно включает видеоадаптер.

5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что средствами ввода или вывода являются монитор, клавиатура, манипулятор, аудиоустройство.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемником сигнала от камер является маршрутизатор или роутер, оснащенный, в том числе модулем WI-FI.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемником сигналов от камер является коммутатор или сетевой мост.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемником сигналов от камер является модуль, кодирующий и/или декодирующий видеосигнал.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камеры представляют собой цифровые фото и/или видеокамеры.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камеры представляют собой беспроводные фото и/или видеокамеры, предпочтительно, оснащенные WI-FI модулями и/или интерфейсами.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камеры представляют собой сетевые или IP-камеры.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены сведения, указанные в запросе от 16.04.2012.

В запросе от 16.04.2012 указывалось на то, что приведенные в описании заявки технические результаты достигаются решением по патенту RU 81823, опубликованному 27.03.2009 (далее –[1]), которое является наиболее близким аналогом к предложенной полезной модели.

В связи с изложенным обстоятельством, заявителю предлагалось представить уточненное описание заявки, удовлетворяющее требованиям подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 и пункта 9.7.4.2 Регламента ПМ, указав в нем технический результат, достигаемый заявленным устройством по отношению к упомянутому ближайшему аналогу, а также причины, препятствующие получения такого результата ближайшим аналогом. При необходимости заявителю предлагалось представить скорректированную формулу полезной модели.

В ответ на запрос от 16.04.2012 заявителем 05.07.2012 было представлено скорректированное описание.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечено, что технический результат, приведенный в уточненном заявителем описании в редакции от 05.07.2012, также достигается устройством по патенту [1]. При этом заявитель не указал причины, препятствующие достижению в известном решении технического результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, в своем ответе на запрос от 16.04.2012 он указал причины, препятствующие достижению в известном из патента [1] решении технического результата, приведенного в описании к заявке. В возражении отмечено, что передатчик «AF C- 74 Arthur Forty PSC» известного из патента [1] устройства выполняет иные функции, а именно, передает информацию пользователям через блок приема и передачи радиосигналов и сервер, в то время как передатчик в заявленном решении передает данные непосредственно пользователям. Заявитель также подчеркнул, что описанные в патенте [1] блок приема и передачи радиосигналов и сервер входят в состав системы, защищенной данным патентом, а марка передатчика «AF C- 74 Arthur Forty PSC» не свидетельствует, что такой передатчик имеет малую мощность. При этом результат, заключающийся в

исключении влияния передатчика устройства на аналогичные устройства, в патенте [1] не рассматривается.

Кроме того, заявитель обратил внимание на то, что в процессе экспертизы заявки были допущены нарушения, такие как: проведение патентно-информационного поиска, проведение экспертизы по существу и затягивание процесса экспертизы и запутывание заявителя.

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

С учетом даты поступления заявки (05.07.2011), 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса, по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, 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.

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ, если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения. При этом основанием для запроса, в частности, являются:

- невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию (см. подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ);

- 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" (см. подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ);

- отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Согласно пункту 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели. При описании каждого из

аналогов указываются признаки, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, в разделе описания "Раскрытие полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. При этом 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.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 20.5 Регламента ПМ, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

В качестве полезной модели заявлено устройство для обеспечения интерактивности процесса ознакомления с экспозициями выставок пользователей.

В запросе от 20.07.2011 обращалось внимание заявителя на известность для специалиста на основе общих знаний интерактивной электронной системы приобретения товаров в режиме удаленного доступа, описанной в патенте [1].

Анализ патента [1] показал, что в нем описана интерактивная электронная система приобретения товаров в режиме удаленного доступа. Данная система представляет собой устройство, которое характеризуется наличием соединенных между собой микрофона, камеры, приемника и передатчика сигналов, причем камера и микрофон соединены с процессорным блоком через их блоки приема сигналов. Указанные составляющие устройства расположены в торговом зале магазина и предназначены для формирования и передачи информации о выставленном для продажи товаре (экспозиции) пользователям в интерактивном режиме (см. пункт 1 формулы, абз. 1-3 на с.8 и абз.1-2 на с.9 описания и фиг.1 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, известное из патента [1] решение является средством того же назначения, что и заявленная полезная модель, которому характерно больше признаков заявленной полезной модели, чем для приведенных заявителем в описании аналогов.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требования, изложенного в запросе от 20.07.2011, о необходимости включения в описание заявленной полезной модели сведений об устройстве по патенту [1] в качестве наиболее близкого аналога и уточнением относительно него технического результата (см. пункт 9.7.4.2 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В представленной заявителем корреспонденции, поступившей 15.02.2012, содержалось скорректированное описание.

Анализ уточненного заявителем описания в редакции от 15.02.2012 показал, что в него включены сведения об устройстве по патенту [1], которое выбрано в качестве ближайшего аналога. При этом в уточненном описании в качестве технических результатов, достигаемых заявленной полезной моделью, указано:

- обеспечение интерактивности демонстрации товаров и/или услуг, а также в возможности ассоциирования экспозиции с сигналом от передатчиков устройства с закономерно расположенными и функционирующими элементами – микрофоном, камерами, приемником и передатчиком сигналов, находящимися в отношениях и связях друг с другом, образующими совместно целостность и единство;

- исключение влияния передатчика устройства на передатчики устройств соседних экспозиций, за счет выполнения передатчика сигналов в виде беспроводного передатчика малой мощности, либо передатчика выполненного с возможностью регулировки радиуса зоны покрытия и/или частоты передаваемого сигнала, при этом обеспечивается возможность настройки устройства под конкретную конфигурацию конкретной выставки, в том числе в условиях уплотненного расположения экспозиции на малых площадях.

Сопоставление приведенных выше результатов с результатами, которые объективно проявляются при реализации решения, выбранного в качестве ближайшего аналога и описанного в патенте [1], показало следующее.

Известное из патента [1] устройство позволяет обеспечить интерактивный показ товаров с возможностью ассоциирования экспозиции выставки (формирование изображения товара, выставленного для продажи в магазине) с сигналом от передатчиков устройства (см. абз.6 на с.7 описания к патенту [1]). Причем данный результат достигается за счет наличия и взаимосвязи тех же самых признаков, которыми охарактеризована заявленная полезная модель - микрофона, камеры, приемника и передатчика (см. п. 1 формулы, абз. 1-3 на с.8 описания и фиг.1 графических материалов к патенту [1]).

В известном из патента [1] устройстве также происходит исключение влияния беспроводного передатчика устройства на передатчики соседних устройств, за счет свойств, присущих самим передатчика - определенной мощности, которую исходя из области применения передатчиков (использование в торговых залах совместно с гарнитурой, закрепляемой на голове пользователя) можно считать малой.

Здесь целесообразно обратить внимание на следующее.

В формуле заявленной полезной модели говорится о некой малой мощности передатчика, но не приведены значения такой мощности. По замыслу заявителя такая малая мощность передатчика должна обеспечить исключение его влияния на передатчики соседних устройств. С другой стороны, очевидно, что мощность передатчика должна быть достаточной, чтобы обеспечить передачу сигнала на расстояние, на котором расположен приемник такого сигнала. В формуле заявленной полезной модели не раскрыты расстояния, на которых расположены передатчики соседних устройств, а также расстояния между передатчиками и приемниками, для которых они предназначены. При этом ввиду того, что в заявленном и в известном из патента [1] решениях передатчики предназначены для передачи сигнала на сопоставимые расстояния (использования в аналогичных объектах - в выставочном и торговом залах), то нет основания полагать, что мощности таких передатчиков различны (с учетом той степени неопределенности, с которой признак выражен в формуле полезной модели).

В отношении довода возражения о том, что передатчик «AF C- 74 Arthur Forty PSC» известного из патента [1] устройства передает информацию о товаре пользователям через блок приема и передачи радиосигналов и сервер, в то время как передатчик в заявленном решении передает данные непосредственно пользователям, необходимо отметить, что в независимом пункте формулы предложенной полезной модели не содержится признаков, характеризующих непосредственную передачу сигнала от передатчика к пользователям.

Таким образом, указанные выше результаты достигаются ближайшим аналогом, известным из патента [1]. При этом в уточненном заявителем описании в редакции от 15.02.2012 не указаны причины, препятствующие получению таких результатов ближайшим аналогом, и не приведен какой-либо иной технический результат по отношению к упомянутому известному решению.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требований, изложенных в запросе от 10.04.2012, о необходимости указания в описании заявленной полезной модели технического результата, достигаемого совокупностью существенных признаков независимого пункта формулы, а также причины, по

которым такой результат не достигается признаками наиболее близкого аналога (см. пункт 9.7.4.2, подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В ответ на последний запрос от 16.04.2012 заявитель 05.07.2012 представил, скорректированное описание, в котором по сравнению с описанием в редакции от 15.02.2012 был исключен один из технических результатов (обеспечение интерактивности демонстрации товаров и/или услуг, а также возможность ассоциирования экспозиции с сигналом от передатчиков устройства с закономерно расположенными и функционирующими элементами – микрофоном, камерами, приемником и передатчиком сигналов, находящимися в отношениях и связях друг с другом, образующими совместно целостность и единство). При этом второй результат в описании, поступившем 05.07.2012, оставлен в прежней формулировке.

Сведений о каком-либо ином техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью по независимому пункту формулы в сравнении с ближайшим аналогом, известным из патента [1], в уточненном описании в редакции от 05.07.2012 не содержится.

Таким образом, заявитель не представил запрашиваемые документы заявки, удовлетворяющие требованиям пункта 9.7.4.2 и подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Так, заявитель не представил уточненное описание полезной модели, в котором были бы указаны причины, препятствующие достижению в известном из патента [1] решении технического результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, а также был бы указан технический результат, достигаемый заявленным устройством по отношению к ближайшему аналогу по патенту [1].

Что касается мнения заявителя о том, что в процессе экспертизы заявки были допущены нарушения, выражающиеся в проведении патентно-информационного поиска, экспертизы по существу и в затягивании делопроизводства, то необходимо подчеркнуть, что, как было указано выше, основанием для направления заявителю запросов являлось несоответствие описания полезной модели требованиям пунктов

Регламента ПМ, соблюдение которых проверяется при экспертизе заявки на полезную модель (см. процитированную выше правовую базу).

В соответствии с изложенным необходимо указать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2013, решение Роспатента от 05.09.2012 о признании заявки отозванной оставить в силе.