

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.03.2015, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель № 27767, поданное ООО “ЛГ Электроникс РУС” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации № 27767 на полезную модель “Телефонный аппарат с двумя и более SIM-картами” выдано по заявке №2002126426/22 с приоритетом от 08.10.2002 на имя Шумилина В.С. (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“Телефонный аппарат содержит средство для приема SIM-карты, на которой записана информация об идентификационном номере, с аппаратом для приема SIM-карты и считывающим устройством, средство для регистрации указанной SIM-карты в обеспечивающей телефонной системе с помощью указанного идентификационного номера и процессор, принимающий идентификационные номера одновременно с обеспечивающей телефонной системой для того, чтобы звонки, связанные с соответствующими номерами, были приняты указанным телефоном, отличающийся тем, что телефонный аппарат выполнен с возможностью использования нескольких SIM-карт, и для каждой дополнительной SIM-карты, на которой записана информация о соответствующем одном

идентификационном номере, телефонный аппарат содержит средство для приема SIM-карты, связанное со средством для регистрации указанной SIM-карты в обеспечивающей телефонной системе с помощью собственного идентификационного номера и со считывающим устройством, соединенным через общий блок связи с соответствующими одними вводами аппаратов для приема SIM-карт, и общее устройство связи с антенной, соединенное с соответствующими другими вводами всех аппаратов для приема SIM-карт.”

Против выдачи данного свидетельства, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость”, а также “несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники”.

В возражении указано, что в описании заявки отсутствуют сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле. Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что указанные средства и методы не раскрыты в уровне техники на дату приоритета оспариваемой полезной модели.

Кроме того, при выполнении полезной модели в соответствии с формулой не реализуется указанное назначение, т.к. телефон, в том виде, как он охарактеризован в формуле, не будет работоспособным.

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие источники информации:

- патентный документ US 5933785, опубл. 03.08.1999 (далее – [1]),
- патентный документ US 5987325, опубл. 16.11.1999 (далее – [2]).

На заседании коллегии (16.06.2016) лицом, подавшим возражение, представлено решение Рузского районного суда Московской области по делу №33-26649/15 (далее – [3]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 06.04.2015, выразил несогласие с приведёнными в возражении доводами.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой было выдано оспариваемое свидетельство (08.10.2002), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному свидетельству условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, (с изменениями от 27 декабря 2000г., 30 декабря 2001г.) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (с изменениями от 8 июля 1999г., 13 ноября 2000г.) (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона, полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с пунктом 3.2.3 Правил ПМ название полезной модели характеризует ее назначение и излагается в единственном числе, кроме случаев, когда название в единственном числе не употребляется.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают полезную модель от

наиболее близкого аналога.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию “промышленной применимости”, если выполняются следующие условия:

- в заявке, на основании которой свидетельство выдано, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей, или это назначение прямо следует, как это предписано пунктом 3.2.3 настоящих Правил, из названия полезной модели или, как это предписано пунктом 3.3.2.3 настоящих Правил, из формулы полезной модели;

- при выполнении полезной модели в соответствии с каждым пунктом формулы (без учета признаков, не удовлетворяющих требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил) действительно реализуется указанное назначение;

- имеются известные на дату приоритета или описанные в заявке (а при установлении более раннего приоритета, чем дата поступления заявки - как в заявке так и в материалах, на основании которых установлен приоритет) средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость” и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, установлено следующее.

Телефонный аппарат, согласно формуле и описанию устройства по оспариваемому свидетельству, выполнен с возможностью использования нескольких SIM-карт. Для каждой дополнительной SIM-карты, на которой записана информация о соответствующем одном идентификационном номере, телефонный аппарат содержит средство для приема SIM-карты, связанное со средством для регистрации указанной SIM-карты в обеспечивающей телефонной системе с помощью собственного идентификационного номера и со считывающим устройством, соединенным через общий блок связи с соответствующими одними выводами аппаратов для приема SIM-карт, и общее устройство связи с антенной, соединенное с соответствующими другими вводами всех аппаратов для приема SIM-карт.

Как отмечено в описании к оспариваемому свидетельству (стр. 4), общее устройство связи с антенной выполнено по известной схеме, например, антенного коммутатора принятых и излучаемых радиосигналов.

При реализации полезной модели по оспариваемому свидетельству, антенный коммутатор (общее устройство связи с антенной) работает с аналоговыми сигналами на входе и выходе (получает аналоговые сигналы от антенны, передает аналоговые сигналы антенне).

Как справедливо отмечено в возражении, независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, характеризующие соединение аппаратов для приема SIM-карт с устройством связи с антенной, а также признаки, характеризующие процессор, принимающий идентификационные номера одновременно с обеспечивающей телефонной системой, которые описывают элементы оспариваемого устройства без конкретизации их конструкции.

При этом в формуле оговорены функции, которые должны выполнять входящие в устройство элементы. Их конструктивное исполнение определяется исходя из поставленной задачи по осуществлению передачи электрических сигналов между компонентами электрической цепи. Соответственно, формула полезной модели по оспариваемому свидетельству раскрывает концепцию взаимодействия определённых электронных

элементов телефонного аппарата, а принципы конструктивного исполнения этих узлов выбираются специалистами в данном уровне техники исходя из поставленной задачи. Сам выбор соединения и исполнения указанных в оспариваемом устройстве элементов может быть осуществлён как на основании уровня техники, действующего на дату приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству, так и общих знаний специалистов в данной области техники.

Далее, лицо, подавшее возражение, ставит под сомнение реализацию признака, характеризующего функции процессора, который принимает идентификационный номер SIM-карт одновременно с обеспечивающей телефонной системой. Однако, сведения о возможности реализации указанного признака содержатся в описании к оспариваемой полезной модели.

Так, на с. 4 описания указано, что процессор получает данные из введённых SIM-карт и приводит в действие средство для регистрации номеров указанных SIM-карт в телефонной системе. Соответственно, для специалиста в данной области техники исходя из принципов работы электронных компонентов очевидно их конструктивное воплощение, позволяющее реализовать заданные функции.

Что касается приведённых лицом, подавшим возражение, источников информации [1] и [2], то в них отсутствуют сведения о примерах реализации указанных выше признаков формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Однако, данное обстоятельство не свидетельствует о невозможности выполнения схемы взаимодействия элементов телефонного аппарата по оспариваемому свидетельству, поскольку уровень техники не ограничивается только источниками информации [1] и [2].

Также можно констатировать, что на основании информации, раскрытой в описании полезной модели по оспариваемому патенту, можно сделать вывод о возможности осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

Таким образом, нельзя признать обоснованными доводы возражения об отсутствии средств и методов для осуществления подключения элементов оспариваемого телефонного аппарата в том виде, как это указано в формуле.

Исходя из изложенного, следует, что в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается решения [3], то в нем не исследовался вопрос, связанный с оценкой соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «промышленная применимость».

Относительно мотива возражения, касающегося наличия такого нарушения, как несоответствие документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, целесообразно отметить следующее.

Данное нарушение является основанием для признания патента недействительным согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса (редакция Кодекса с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014). Однако, поскольку законодательство, действовавшее на дату подачи заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, не содержало положений о соблюдении указанного выше требования, данный мотив возражения не может быть рассмотрен.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2015, свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 27767 оставить в силе.