

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 Фокиной Н.А. (далее – заявитель), поступившее 18.11.2015, на решение от 06.10.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2014151972/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Информационно-рекламное устройство”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 11.08.2015, в следующей редакции:

“1. Информационно-рекламное устройство, выполненное в виде чехла, надеваемого на спинку сиденья, содержащего карман для размещения рекламно-информационных носителей, образованный путем закрепления на поверхности чехла прозрачного пластикового элемента, и второй карман для размещения рекламно-информационных носителей меньшего формата, содержащий прозрачный пластиковый элемент, отличающееся тем, что карман для размещения рекламно-информационных носителей меньшего формата закреплен на подложке соответствующего размера, размещен внутри кармана большего размера и скреплен с ним по меньшей мере одной стороной, причем размеры карманов соответствуют размерам листов полиграфической продукции смежных серий стандартного А-формата, при этом прозрачные пластиковые

элементы карманов закреплены с возможностью входа в карманы с одной и той же лицевой стороны.

2. Информационно-рекламное устройство по п. 1, отличающееся тем, что подложка кармана меньшего размера выполнена из прозрачного пластика.

3. Информационно-рекламное устройство по п. 2, отличающееся тем, что на тыльной стороне подложки кармана меньшего размера закреплены ячейки для размещения визиток.”

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 06.10.2015 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 RU 127600 U1, опубл. 10.05.2013 (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 “... экспертизой не представлено доказательство известности совокупности признаков информационно-рекламного устройства, содержащего два кармана для размещения рекламных носителей, в котором карман меньшего размера закреплен на подложке соответствующего размера и расположен внутри кармана большего размера и скреплен с ним, причем размеры карманов соответствуют размерам листов полиграфической продукции смежных серий стандартного А-формата, при этом прозрачные пластиковые элементы карманов закреплены с возможностью входа в карманы с одной и той же лицевой стороны. Такая совокупность признаков обладает новизной и обеспечивает решение задачи качественного размещения носителей информации разного формата с расположением их на одном и том же уровне.”

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

С учетом даты подачи заявки (22.12.2014), 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, содержащимся 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.

Как указано в скорректированном описании полезной модели, представленном в корреспонденции, поступившей 11.08.2015, задачей, на достижение которой направлена заявленная полезная модель, является “разработка информационно-рекламного устройства, обеспечивающего возможность качественного размещения носителей информации разного формата на одном и том же уровне, наиболее комфортном для восприятия информации пассажиром” (технический результат в описании в явном виде не указан).

Следует отметить, что сведения о достижении заявляемой полезной моделью возможности размещения носителей информации на одном уровне, наиболее комфортном для восприятия информации пассажиром, отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи, и, таким образом, изменяют заявку на полезную модель по существу (пункт 3 статьи 1378 Кодекса).

При этом, необходимо подчеркнуть, что можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что “размещение информации на “уровне, наиболее комфортном для восприятия информации пассажиром” не является объективно проявляющимся техническим эффектом..., поскольку комфорт характеризует удобство восприятия информации, однако удобство, как свойство изделия, достаточно субъективно, в связи с тем, что пассажиры могут иметь, в частности, разный рост...”

Что касается размещения информации на одном и том же уровне, то о возможности достижения данного результата можно было бы судить только в случае наличия сведений о том, в каком месте носителя информации эта информация размещена (при этом, уровень может отсчитываться от нижней грани, от верхней грани, от оси симметрии карманов).

Таким образом, в качестве технического может быть рассмотрен следующий результат – “обеспечение возможности качественного размещения носителей информации разного формата”.

Можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента в том, что признаки независимого пункта формулы: “выполнение информационно-рекламного устройства в виде чехла, надеваемого на спинку сиденья”, “наличие кармана для размещения рекламно-информационных носителей меньшего формата, закрепленного на подложке соответствующего размера, размещенного внутри кармана большего размера и скрепленного с ним по меньшей мере одной стороной, причем размеры карманов соответствуют размерам листов полиграфической продукции смежных серий стандартного А-формата, при этом, прозрачные пластиковые элементы карманов закреплены с возможностью входа в карманы с одной и той же лицевой стороны” являются несущественными, т.к. не оказывают влияния на качество размещения информационных носителей (согласно описанию заявки на дату ее подачи, под качеством размещения заявитель понимает отсутствие нарушения ориентации носителя информации, его перекося в кармане).

Следовательно, существенными являются только признаки: “наличие кармана для размещения рекламно-информационных носителей, образованный путем закрепления на поверхности чехла прозрачного пластикового элемента, и второго кармана для размещения рекламно-информационных носителей меньшего формата”.

Из патентного документа [1] известно информационно-рекламное устройство, выполненное в виде чехла, надеваемого на спинку сиденья, и включающее карман для размещения рекламно-информационных носителей, образованный путем закрепления на поверхности чехла прозрачного пластикового элемента, и второго кармана для размещения рекламно-информационных носителей меньшего формата.

То есть, из патентного документа [1] известны все существенные признаки формулы заявленной полезной модели.

Следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2-3 являются не существенными в отношении результата “обеспечение возможности качественного размещения носителей информации разного формата”.

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 06.10.2015 оставить в силе.