

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пилкина В.Е. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 19.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2013 о признании заявки на полезную модель № 2012124641/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Электронное устройство с джойстиком сенсорной панелью и дисплеем», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 27.11.2012, в следующей редакции:

«1. Электронное устройство, отличающееся тем, что электронное устройство выполняют с сенсорной панелью, с сенсорным дисплеем и джойстиком, при этом сенсорный дисплей размещают на лицевой стороне корпуса электронного устройства, при этом сенсорную панель или джойстик размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства для функционирования в указанном положении.

2. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет выпуклую форму.

3. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

4. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

4. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, включающее сенсорную панель, сенсорный дисплей и джойстик».

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на полезную модель отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 14.08.2012, необходимые для проведения экспертизы.

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

В возражении указано, что в ответе на запрос от 14.08.2012 заявителем были представлены запрашиваемые документы и материалы, достаточные для проведения экспертизы.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (15.06.2012), 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Специалист - гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе «Раскрытие полезной модели» подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. 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, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ, пункт

формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8.Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие предусмотренных 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, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов (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» (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 (подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента ПМ в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

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.

Согласно материалам заявки в адрес заявителя был направлен запрос от 14.08.2012, в котором указано на необходимость корректировки описания заявленной полезной модели.

Так, в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, отсутствуют сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению технического результата, заключающегося в управлении как минимум одним виртуальным символом, отображенным на сенсорном дисплее, сенсорной панелью или сенсорным дисплеем или джойстиком электронного устройства, указанными заявителем в качестве аналогов техническими решениями (см. стр. 1 описания к заявке).

В запросе от 14.08.2012 также отмечено, что в описании заявки отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь

отличительных признаков независимого пункта формулы предложенной полезной модели: «сенсорный дисплей размещают на лицевой стороне корпуса электронного устройства, сенсорную панель или джойстик размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства» с техническим результатом, заключающимся в управлении как минимум одним виртуальным символом, отображенным на сенсорном дисплее. При этом в указанном запросе отмечено, что в описании к заявке отсутствуют сведения, раскрывающие функционирование заявленного электронного устройства.

Кроме того, в запросе от 14.08.2012 обращалось внимание на то, что совокупность признаков независимого пункта формулы недостаточна для достижения указанного заявителем технического результата.

При этом заявителю было предложено привести описание заявки в соответствие с требованиями процитированных выше пунктов 9.7.4.2 и 9.7.4.3 Регламента ПМ, а также скорректировать независимый пункт формулы в соответствии с пунктом 9.8.(3) Регламента ПМ, включив в него существенный признак, характеризующий возможность управления виртуальным символом, отображаемым на дисплее.

Заявителю сообщалось, что в случае непредставления указанных в запросе документов, заявка будет призвана отозванной в соответствии с требованиями процитированного выше пункта 4 статьи 1384.

В корреспонденции, поступившей 27.11.2012, заявитель представил уточненное описание к заявке, а также формулу полезной модели.

Однако уточненное описание к заявке на полезную модель по прежнему не содержало информации о конструкции и функционировании предложенного устройства, а также сведений раскрывающих причинно-следственную связь признаков независимого пункта формулы полезной модели с возможностью достижения технического результата, указанного заявителем, т.е. оно не удовлетворяло требованиям пунктов 9.7.4.2 и 9.7.4.3 Регламента ПМ.

При этом представленная заявителем в ответе на запрос формула полезной модели полностью идентична формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, т.е. она не удовлетворяла требованиям пункта 9.8 (3) Регламента ПМ.

В связи с изложенным можно констатировать, что заявка правомерно была признана отозванной в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

В возражении заявитель не представил нового скорректированного описания и уточненной формулы полезной модели, т.е. не устранил причин, послуживших основанием для вынесения решения о признании заявки отозванной.

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 возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2013, решение Роспатента о признании заявки отозванной от 19.02.2013 оставить в силе.