

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, регистрационный №4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2014 от ООО «ТЕХНИКОН» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение от 22.07.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки №2013149453/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена «Система оперативного программирования», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.05.2014, в следующей редакции:

«1. Система оперативного программирования для станков с ЧПУ, соединенная через интерфейс передачи данных с блоком ЧПУ, содержащая блок памяти, блок выхода, такой как Ethernet или USB порт, блок ввода информации, блок отображения информации, такой как дисплей графической панели оператора и блок программы, выполненный с возможностью отображения на дисплее программ механической обработки деталей и ввода новой программы, блок редактирования, выполненный с возможностью отображения и редактирования на дисплее программы разработки ЧПУ, включающую в себя двухмерное графическое отображение циклов механической обработки, и программу механической обработки для каждого цикла, относящегося к детали

и заготовке в соответствии с заданными параметрами, блок расширения редактирования программы, выполненный с возможностью двухмерного отображения контура детали на дисплее, блок проверки программы с отображением траектории движения режущего инструмента и блок корректирования программы.

2. Система оперативного программирования по п.1, отличающаяся тем что блок памяти включает базу данных заготовки, базу данных инструмента и базу данных технологических циклов».

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 27.01.2014, в котором указывалось, что в разделе описания «Раскрытие полезной модели» не приведен технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, а указанная в описании задача, которая может быть рассмотрена в качестве результата, проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума и не носит технического характера.

При этом заявителю в вышеуказанном запросе было предложено указать в описании технический результат, причинно-следственную связь между признаками формулы полезной модели и этим результатом, а также причины, препятствующие достижению этого результата известными аналогами, и сведения, раскрывающие функционирование заявленного объекта, обеспечивающее достижение этого результата.

В корреспонденции, поступившей 12.05.2014, заявителем были представлены материалы, содержащие скорректированные листы описания, уточненный технический результат, обеспечиваемый заявленной полезной моделью, а также скорректированную формулу полезной модели.

Роспатентом 22.07.2014 было вынесено решение о признании заявки отозванной, в котором указывалось, что приведенный заявителем в скорректированном описании уточненный результат объективно не проявляется, и заявителем не представлены сведения, подтверждающие

возможность получения при осуществлении полезной модели указанного результата.

На решение Роспатента о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором выражено несогласие с выводами решения Роспатента.

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

С учетом даты подачи заявки (07.11.2013), даты вынесения решения Роспатента (22.07.2014) и даты подачи возражения (22.09.2014) правовая база включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

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 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 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). 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. 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 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе “Осуществление полезной модели” показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания “Раскрытие полезной модели”.

В соответствии с пунктом 20.4.1 Регламента ПМ, при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

В соответствии с подпунктом (1.12) пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса, в частности, являются отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

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 доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Согласно материалам заявки, в адрес заявителя 27.01.2014 был направлен запрос, в котором отмечено, что в описании полезной модели отсутствует указание технического результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью. В отношении указанной в описании задачи, заключающейся в разработке системы оперативного программирования, простой и понятной в обслуживании путем последовательного выбора условно-графических изображений, визуально иллюстрирующих вид обработки поверхности с упрощенным заданием режимов механической обработки, в запросе от 27.01.2014 сообщалось, что указанный результат (задача) проявляется только вследствие особенностей восприятия информации человеком с участием его разума и, следовательно, указанный результат не имеет технического характера (см. п. 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

В запросе от 27.01.2014 заявителю было предложено указать технический результат, причинно-следственную связь между признаками формулы полезной модели и результатом, причины, препятствующие достижению этого результата известными аналогами, а также сведения, раскрывающие функционирование объекта, обеспечивающее достижение этого результата (см. пп. 9.7.4.2., 9.7.4.3. (1.1), 9.7.4.5 Регламента ПМ).

В данном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в двухмесячный срок со дня получения запроса он не представит запрошенные материалы, заявка будет признана отозванной.

В ответ на запрос от 27.01.2014 заявитель представил 12.05.2014 скорректированные листы описания, а также скорректированную формулу полезной модели, указав при этом, что принимает замечания, приведенные в запросе от 27.01.2014.

Так, согласно представленному скорректированному описанию уточненный технический результат, обеспечиваемый заявленной полезной моделью, заключается в уменьшении времени на подготовку к производству детали, простоте и удобстве обслуживания станка с числовым программным управлением (ЧПУ).

В отношении скорректированного результата, можно отметить следующее.

В скорректированном описании указано, что в известных аналогах увеличение времени подготовки к производству детали обусловлено участием инженерного персонала.

Однако, в заявленном решении также требуется участие оператора, участвующего в создании новой программы для обработки детали или редактировании уже имеющейся программы с использованием технологической информации (см., например, описание, стр. 9-13: «оператор из списка таблицы 17 выбирает имя и номер детали, подлежащей механической обработке», «оператор в таблицу 17 вводит новое имя и присваивает детали новый номер», «далее для создания новой программы или редактирования уже имеющейся, оператор нажимает кнопку 20 на экране 17», «если оператор согласен с данными обработки, то он нажимает клавишу «КОНТУР», «для изменения или создания нового кадра обработки оператору необходимо нажать в соответствующую строку», «чтобы запрограммировать новый цикл оператор нажимает на поле экрана», «оператор выбирает цикл путем нажатия на графическое изображение цикла», «режимы резания (обороты шпинделя, подача) оператор вводит вручную в соответствии с технологией обработки», «оператор переходит к вводу параметров контура детали», «оператор вводит параметры детали по осям X и Z и процесса резания на экране 31 в соответствии с эскизом детали», «оператор нажимает кнопку 36 («ОК»», «оператор нажимает клавишу «ТЕСТ» в окне редактора программы», «оператор нажимает клавишу «Auto»», «оператор переходит в режим работы «Автомат»», «оператор станка на

сенсорной панели в блоке «Редактор» вводит максимальные размеры заготовки», «оператор самостоятельно вводит цифры в меню дисплея сенсорного экрана с чертежа или просто «из головы»).

При этом в описании и возражении отсутствуют сведения, характеризующие экспериментальные данные, подтверждающие, что выполнение указанных выше ручных действий оператора с технологической информацией в заявленном решении по сравнению с дополнительным участием инженерного персонала и загруженностью устройств технологической информацией в известных аналогах, приводит к уменьшению времени подготовки к производству детали.

Что касается информации в описании о том, что в предлагаемой системе оперативного программирования отсутствует наличие загружаемой в систему модели детали и модели заготовки, а оператор самостоятельно вводит цифры в меню дисплея сенсорного экрана с чертежа или эскиза детали, следует отметить, что в описании и возражении отсутствуют сведения, характеризующие экспериментальные данные, подтверждающие, что указанный самостоятельный ввод данных оператором по сравнению с загрузкой в систему модели детали и модели заготовки приводит к уменьшению времени подготовки к производству детали.

Кроме того, указанный выше самостоятельный ввод параметров оператором может потребовать больше времени, чем указанная загрузка, поскольку в случае самостоятельного ввода параметров оператор должен потратить время на изучение чертежа или эскиза детали и на последующий ввод данных с чертежа или эскиза детали.

Из выше указанных сведений следует, что время на подготовку к производству детали в заявленном решении напрямую зависит от квалификации, знаний, понимания и оперативности действий каждого конкретного человека (оператора).

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что указанный скорректированный результат не может рассматриваться в качестве технического результата, т.к. не представляет собой объективно проявляющийся эффект, явление, свойство (п. 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ), поскольку оценка удобства и простоты обслуживания станка с ЧПУ при использовании заявленного решения зависит от мнения каждого конкретного человека. Один человек, используя заявленное решение, оценит его как простое и удобное, а другой человек нет.

Таким образом, можно согласиться с мнением, высказанным в решении Роспатента, что указанный в скорректированном описании результат объективно не проявляется.

С учетом выше изложенного, можно констатировать, что в установленные сроки (п. 4 статьи 1384 Кодекса, п. 1 статьи 1390 Кодекса) заявителем не были представлены запрашиваемые сведения.

В возражении заявитель представил ещё одно скорректированное описание, содержащее уточненный технический результат.

Однако, правилами ППС не предусмотрена возможность предоставления скорректированных материалов заявки на стадии рассмотрения возражений на решение Роспатента о признании заявки отозванной и, соответственно, указанные материалы не анализировались.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2014, решение Роспатента от 22.07.2014 оставить в силе.