

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 ОАО “Научно-технический центр современных навигационных технологий “Интернавигация” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.12.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2013113868/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Синтезатор частоты для высокостабильного малогабаритного атомного стандарта частоты и времени”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Синтезатор частоты, состоящий из управляемого генератора, выход которого подключен ко входу делителя частоты управляемого генератора, выходы которого соединены с первым входом фазового детектора и первым входом микроконтроллера управления, выход фазового детектора подключен ко входу фильтра нижних частот, а выход фильтра нижних частот ко входу управляемого генератора, синтезатор частоты также содержит опорный генератор и делитель частоты опорного генератора, выходы которого соединены со вторыми входами микроконтроллера управления и фазового детектора, отличающийся тем, что введен буферный усилитель, включенный между выходом опорного генератора и входом делителя частоты опорного генератора.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 08.08.2013 о признании заявки отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 06.05.2013, в котором указывалось, что в описании полезной модели отсутствуют сведения, подтверждающие возможность достижения указанных заявителем технических результатов. Заявителю было предложено представить уточненное описание, содержащее указанные сведения.

В ответе на запрос, поступившем 03.06.2013, заявитель представил свои разъяснения по указанным вопросам.

В связи с тем, что представленные документы были признаны не содержащими запрашиваемых материалов, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “Несмотря на своевременно представленный ответ на запрос... поясняющий взаимосвязь признаков полезной модели и заявленного результата... было вынесено решение о признании заявки на полезную модель отозванной... Однако заявитель не понимает, на каком основании сделан этот вывод.”

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

С учетом даты подачи заявки (28.03.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (08.08.2013), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка не

соответствует установленным требованиям к документам заявки, 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. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

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 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе “Раскрытие полезной модели” подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. 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 пунктом 9.7.4.5 Регламента 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 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 20.5 Регламента если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, 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.

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

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели.

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

Материалы заявки № 2013113868/08 поступили в Роспатент 28.03.2013.

В адрес заявителя 06.05.2013 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “В описании полезной модели не указано, какие из указанных в формуле

признаков влияют на возможность получения указанных технических результатов, т.е. находятся в причинно-следственной связи с каждым из указанных технических результатов... включенный между выходом опорного генератора и входом делителя частоты опорного генератора буферный усилитель в соответствии с указанным функциональным назначением предназначен для согласования выходного сопротивления опорного генератора с сопротивлением нагрузки, которой является делитель частоты опорного генератора, и не находится в причинно-следственной связи с указанными техническими результатами.”

Заявителю было предложено представить сведения, подтверждающие возможность достижения заявленных технических результатов.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 03.06.2013, заявитель указал, что: “В описании полезной модели указаны не два технических результата, а один: повышение точности выходной частоты, которая (точность) зависит от уровня фазовых шумов – флуктуация фазы сигнала как любое искажение формы сигнала (синусоиды) приводит к появлению паразитных частот и снижает точность выходного сигнала... в разделе “уровень техники” заявитель указал наиболее близкий аналог и указал причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. Наличие цифровой обработки приводит к фазовым шумам. Однако, при переходе к цифровой обработке формируется уровень сигнала 0 и 1. При простом исключении цифровых элементов уровня сигнала не хватает для обеспечения работоспособности синтезатора. Из этого следует, что при исключении цифровых элементов и введении буферного усилителя недостатки прототипа устраняются, что обеспечивает работоспособность устройства.”

Таким образом, в корреспонденции, поступившей 03.06.2013, заявитель представил разъяснения, касающиеся влияния отличительного признака заявленной полезной модели на указанный в описании технический результат.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в установленные сроки заявителем были представлены запрашиваемые сведения, изложенные в запросе от 06.05.2013.

В возражении заявитель также представил разъяснения, касающиеся того, чем обусловлены недостатки выбранного им прототипа и за счет чего они устраняются в заявленном решении. При этом отмечено, что наличие буферного усилителя в заявленном устройстве существенно с точки зрения обеспечения его работоспособности, т.е. реализации назначения.

Таким образом, в возражении представлены доводы, свидетельствующие о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2013, отменить решение Роспатента от 08.08.2013 и направить материалы заявки для продолжения делопроизводства.