

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, поступившее 22.01.2013 от Ванина М.Ю., Великоиваненко В.И., Кузьмина С.А. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.11.2012 о признании заявки на полезную модель № 2012111653/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012111653/08 на группу полезных моделей "Система передачи информации о состоянии, местонахождении, предоставляемых услугах и/или товарах стационарного и/или мобильного функционального объекта и излучатель уникального кода объекта" была подана 27.03.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 02.10.2012, в следующей редакции:

«1. Система передачи информации о состоянии, местонахождении, предоставляемых услуг стационарного или мобильного функционального объекта и/или товарах, реализуемых стационарным или мобильным функциональным объектом, включающая установленный на каждом функциональном объекте излучатель уникального кода функционального объекта, несущего в себе исчерпывающую информацию о функциональном объекте, представляющую собой информацию о состоянии, местонахождении функционального объекта, предлагаемых услугах, предоставляемых к продаже товарах, текущем времени, связанные радиоэлектронной связью с $N > 1$ приемниками информации о

функциональном объекте, расположенными у каждого $N > 1$ потребителей, блок питания.

2. Система по п.1, в которой блок питания выполнен стационарным, по крайней мере в виде электрической сети.

3. Система по п.1, в которой блок питания выполнен автономным, по крайней мере, в виде аккумуляторной батареи.

4. Система по п.1, в которой любой из $N > 1$ приемников передаваемой информации выполнен стационарным, по крайней мере, в виде персонального компьютера.

5. Система по п.1, в которой любой из $N > 1$ приемников передаваемой информации выполнен мобильным, по крайней мере, в виде мобильного телефона, планшетки, пейджера, лэптопа, i-пэда, устройства потребителя, связанного с излучателем уникального кода функционального объекта заданным алгоритмом взаимодействия.

6. Излучатель уникального кода функционального объекта, включающий соединенные между собой радиоэлектронной связью блок формирования текущего времени, блок идентификации излучателя, несущий в себе заранее установленный, персональный код излучателя функционального объекта, блок формирования уникального кода излучателя, блок для обеспечения помехоустойчивости, усилитель и блок излучения и передачи уникального кода объекта с информацией об объекте на один или несколько приемников информации, при этом блок формирования уникального кода излучателя выполнен в виде процессора, суммирующего сигналы с блоков формирования текущего времени, блока идентификации излучателя и блока формирующего уникальный код, несущий на себе исчерпывающую информацию о функциональном объекте, представляющую собой информацию о состоянии, местонахождении функционального объекта, предлагаемых услугах, предоставляемых к продаже товарах, текущем времени, причем блоки формирования текущего времени, идентификации излучателя, формирования уникального кода излучателя и каждый из приемников передаваемой информации

оснащены программным обеспечением и связаны между собой заданным алгоритмом взаимодействия».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на группу полезных моделей отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросе от 06.09.2012.

В запросе от 06.09.2012 указывалось на то, что приведенный в описании заявки технический результат не имеет технического характера.

Кроме того, в данном запросе сообщалось, что во втором независимом пункте формулы предложенной группы изобретений содержатся признаки, характеризующие наличие приемников передаваемой информации и алгоритм функционирования реализуемый этим приемником, которые не относятся к признакам заявленного в данном пункте формулы излучателя уникального кода.

В связи с изложенными обстоятельствами, заявителю предлагалось представить уточненное описание заявки, удовлетворяющее требованиям подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 и пункта 9.7.4.2 Регламента ПМ, указав в нем технический результат, достигаемый заявленным устройством по первому независимому пункту формулы по отношению к ближайшему аналогу (известному из патента RU 2343100, опубликованному 10.01.2009 (далее – [1]), а также причины, препятствующие получения такого результата ближайшим аналогом. Кроме того, заявителю предлагалось представить скорректированный с учетом наиболее близкого аналога первый независимый пункт формулы предложенной группы полезных моделей, а также исключить из второго независимого пункта признаки, не относящиеся к заявленному в этом пункте объекту.

В ответ на запрос от 06.09.2012 заявителем 02.10.2012 было представлено скорректированное описание и формула группы полезных моделей.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечено, что один из результатов, приведенных в уточненном заявителем описании в редакции от 06.09.2012, является техническим, но достигается решением по патенту [1], а второй из результатов - не является техническим. При этом заявитель в скорректированном

описании не указал причины, препятствующие достижению в известном решении технического результата, обеспечиваемого заявленной группой полезных моделей. Кроме того, в решении Роспатента указано, что из второго независимого пункта уточненной формулы, в котором охарактеризован излучатель уникального кода, по прежнему не исключены признаки, относящиеся к приемнику информации, который не является элементом заявленного в данном пункте излучателя.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, решение по патенту [1] не является ближайшим аналогом к предложенной системе по первому независимому пункту формулы и определяет лишь общий уровень техники. При этом в возражении отмечено, что заявитель представил формулу и описание, уточненные с учетом замечаний, изложенных в запросе от 06.09.2012.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (27.03.2012), 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса, по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие

предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие 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 (см. 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" (см. 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 (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

- наличие нарушений требований Регламента ПМ к формуле полезной модели, препятствующих принятию решения по заявке (см. подпункт 1.27 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Согласно пункту 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). После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели. При описании каждого из аналогов указываются признаки, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом, 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он обусловлен особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. При этом 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.

Согласно подпункту 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 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, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В качестве полезной модели по первому независимому пункту формулы заявлена система передачи информации о состоянии, местонахождении, предоставляемых услугах стационарного или мобильного функционального объекта и/или товарах, реализуемых стационарным или мобильным функциональным объектом.

В запросе от 25.05.2012, в частности, обращалось внимание заявителя на известность для специалиста на основе общих знаний системы передачи информации о товарах стационарного или мобильного функционального объекта, описанной в патенте [1].

Анализ патента [1] показал, что в нем описана система идентификации и складирования контейнеров на стационарных и подвижных складах (см. название изобретения по патенту [1]). В известной системе предусмотрена передача информации о состоянии и местонахождении стационарного или мобильного

объектов (складов) и/или товаров (грузов) (см. абз. 1 на с.4, абз. 3, 4, 8 на с.5, описания к патенту [1]).

Таким образом, вопреки мнению заявителя, известная из патента [1] система является средством того же назначения, что и решение по первому независимому пункту формулы предложенной группы полезных моделей.

При этом известная из патента [1] система характеризуется наличием излучателя уникального кода (радиочастотной идентификационной RFID-метки), установленного на каждом функциональном объекте, несущего в себе информацию о функциональном объекте. Известная из патента [1] система также включает приемники информации о функциональном объекте (считыватели RFID-метки), связанные с упомянутым излучателем радиоэлектронной связью (см. абз. 10, 11 на с.6 описания к патенту [1]).

Таким образом, известному из патента [1] решению характерно больше признаков заявленной полезной модели по первому независимому пункту формулы, чем для приведенных заявителем в описании аналогов.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требования, изложенного в запросе от 25.05.2012, о необходимости включения в описание заявленной группы полезных моделей сведений о системе по патенту [1] в качестве наиболее близкого аналога и уточнением относительно него технического результата (см. пункт 9.7.4.2 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В представленной заявителем корреспонденции, поступившей 28.06.2012, содержалось скорректированное описание и формула.

Анализ уточненного заявителем описания в редакции от 28.06.2012 показал, что в него включены сведения о системе по патенту [1], которая приведена в качестве одного из аналогов заявленной полезной модели по первому независимому пункту формулы. Ближайший аналог в данной редакции описания заявителем не выделен. При этом в уточненном описании в качестве технического результата, достигаемого заявленной группой полезных моделей, указано:

- разработка технического средства сбора, хранения и передачи информации о заданном объекте с расширенными функциональными возможностями,

содержащего в себе в полном объеме исчерпывающую информацию о функциональном объекте, представляющую собой информацию о состоянии, местонахождении объекта, предлагаемых услугах, предлагаемых к продаже товарах, текущем времени и обеспечивающее возможность передачи этой информации заинтересованному потребителю.

В отношении указанной формулировки результата необходимо отметить следующее.

Результат, выражающийся в обеспечении возможности сбора, хранения и передачи потребителю информации о заданном объекте с расширенными функциональными возможностями, содержащего в себе определенную информацию, достигается в известной из патента [1] системе (см. абз. 3 на с.5, абз. 6 на с.7 описания к патенту [1]). При этом в уточненном заявителем описании в редакции от 28.06.2012 не указаны причины, препятствующие получению такого результата аналогом по патенту [1].

Результат, заключающийся в том, что информация о заданном объекте представляет собой информацию о состоянии, местонахождении объекта, предлагаемых услугах, предлагаемых к продаже товарах, текущем времени, характеризует определенный вид информации. Такой результат не имеет технический характер, поскольку не является характеристикой технического эффекта, явления, свойства (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

Анализ уточненной заявителем формулы в редакции от 28.06.2012 показал, что первый независимый пункт составлен без учета сведений о наиболее близком аналоге, известном из патента [1].

Действительно, в отличительной части формулы в редакции от 28.06.2012 содержится единственный признак «функциональный блок для содержания, хранения и передачи информации об объекте выполнен в виде излучателя уникального кода функционального объекта», который также присущ и системе по патенту [1] (см. абз. 10, 11 на с.6 описания к патенту [1]).

Кроме того, во втором независимом пункте указанной редакции формулы содержатся признаки, характеризующие наличие приемников передаваемой

информации и их связь с другими элементами излучателя («...каждый из приемников передаваемой информации оснащены... связаны...»). Однако, согласно описанию предложенной группы полезных моделей, приемники информации представляют собой самостоятельные технические средства, которые имеют собственное назначение (принимать сигнал от излучателя) и не являются конструктивными элементами излучателя, заявленного в данном пункте формулы.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требований, изложенных в запросе от 06.09.2012, а именно, требований о необходимости: корректировки описания, в части выявления признаков, отличающих заявленное решение по независимому пункту формулы от ближайшего аналога, известного из патента [1]; уточнения формулы с учетом ближайшего аналога; указания в описании технического результата, достигаемого совокупностью существенных признаков первого независимого пункта формулы, а также причины, по которым такой результат не достигается признаками наиболее близкого аналога (см. пункт 9.7.4.2, подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3, подпункт 1 пункта 9.8.1.3 и подпункты 1.11, 1.27 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В ответ на запрос от 06.09.2012 заявитель 02.10.2012 представил, скорректированное описание и формулу группы полезных моделей.

В уточненном заявителем описании в редакции от 02.10.2012 содержатся сведения о системе по патенту [1]. Однако данная система приведена в описании не в качестве ближайшего аналога (ближайший аналог заявителем не определен). При этом не выявлены признаки, отличающие заявленное решение по независимому пункту 1 формулы от решения по патенту [1]. Формулировка технического результата оставлена в прежней редакции. Не указаны причины, препятствующие достижению в известном из патента [1] решении технического результата, обеспечиваемого предложенной системой по первому независимому пункту формулы. Не содержится сведений о каком-либо ином техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью по первому независимому пункту формулы в сравнении с ближайшим аналогом, известным из патента [1].

Уточненный заявителем первый независимый пункт формулы в редакции от 02.10.2012 составлен без учета сведений о ближайшем аналоге по патенту [1]

Таким образом, заявитель не представил запрашиваемые документы заявки, удовлетворяющие требованиям пункта 9.7.4.2, подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 и подпункта 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным (см. подпунктом 7 пункта 20.5 Регламента ПМ).

От заявителя 23.04.2013 поступила корреспонденция, содержащая уточненное описание и уточненную формулу в следующей редакции:

Излучатель уникального кода функционального объекта, включающий соединенные между собой радиоэлектронной связью блок питания, блок идентификации излучателя, несущий в себе заранее установленный, персональный код излучателя функционального объекта, блок формирования уникального кода излучателя, блок формирования текущего времени, блок для обеспечения помехоустойчивости, усилитель и блок излучения и передачи уникального кода объекта с информацией об объекте на один или несколько приемников информации, при этом блок питания соединен с источником питания в виде электрической сети и одновременно снабжен автономным источником питания в виде аккумуляторной батареи, блок формирования уникального кода излучателя выполнен в виде процессора, суммирующего сигналы с блоков формирования текущего времени, блока идентификации излучателя и блока, формирующего уникальный код, несущий на себе информацию о функциональном объекте, представляющую собой информацию о состоянии, местонахождении функционального объекта, предлагаемых услугах, предоставляемых к продаже товарах, текущем времени, причем блоки формирования текущего времени, идентификации излучателя, формирования уникального кода излучателя оснащены программным обеспечением и связаны между собой заданным алгоритмом взаимодействия.

Анализ скорректированных заявителем описания и формулы в редакции от 23.04.2013 показал следующее.

Упомянутая уточненная формула содержит один независимый пункт, характеризующий излучатель уникального кода (независимый пункт 6 формулы в

редакции 02.10.2012). Таким образом, из формулы исключен объект полезной модели, характеризующий систему передачи информации (независимый пункт 1 и связанные с ним зависимые пункты формулы в редакции 02.10.2012). При этом следует отметить, что из формулы в редакции от 23.04.2013 исключены признаки, описывающие наличие приемников информации, т.е. признаки, которые не являются элементами заявленного объекта.

В описании в редакции от 23.04.2013 приведен технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого излучателя (см. абз. 4 на с.3 описания в редакции от 23.04.2013).

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам (30.05.2012) заявитель устранил все недостатки в оформлении документов заявки, указанные в запросе от 06.09.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2012 и возобновить делопроизводство по заявке № 2012111653/08.