

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам 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 21.07.2014 от Лисовца Р.В. и Шмонова А.Ю. (далее – лицо, подавшее возражение) на решение от 30.05.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2013147287/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено «Приемо-передающее устройство для поточной линии производства фотографических изображений», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.03.2014, в следующей редакции:

«1. Приемо-передающее устройство для поточной линии производства фотографических изображений, содержащее устройство получения изображения в цифровом виде, устройство приема, промежуточного хранения и обработки оцифрованного изображения, устройство печати оцифрованного изображения и пункт передачи изображения, снабженный средством рассылки изображений приемо-передающим устройствам адресатов, причем устройство приема, промежуточного хранения и обработки оцифрованного изображения включает вычислительные мощности и дисковое пространство для обеспечения

возможности работы с устройством печати для печати и хранения сведений об адресах приемо-передающих устройств.

2. Устройство по п.1 отличающееся тем, что пункт передачи изображения выполнен с возможностью оперативной передачи фотографических изображений к нужной дате.

3. Устройство по п.1 отличающееся тем, что пункт передачи изображения имеет выход в беспроводную линию связи.

4. Устройство по п.1 отличающееся тем, что пункт передачи изображения имеет выход в систему Интернет.

5. Устройство по п.1 отличающееся тем, что пункт передачи изображения снабжен средствами передачи данных типа Bluetooth Wi-Fi, 3G.

6. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что вычислительные мощности и дисковое пространство представляют собой носители в виде дисков CD, DVD, флеш-носителей, облачных хранилищ и встроенной памяти.

7. Устройство по п.1 отличающееся тем, что дополнительно содержит средство платежей для оплаты получаемых изображений».

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 18.11.2013, в котором указывалось, что охарактеризованные в формуле на дату подачи заявки каждый из вариантов выполнения поточной линии производства фотографических изображений и каждый из вариантов выполнения устройств печати оцифрованного изображения, не представляет собой техническое решение, относящееся к устройству (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

При этом заявителю в вышеуказанном запросе было предложено представить свое мнение относительно целесообразности продолжения рассмотрения заявки или воспользоваться правом преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 16.01.2014, заявителем был предложен вариант скорректированной формулы полезной модели, которая изменяла сущность заявленной полезной модели, о чем было сообщено в запросе от 13.02.2014.

В ответ на запрос от 13.02.2014 заявитель представил еще один вариант скорректированной формулы полезной модели, которая также изменяла сущность заявленной полезной модели, в связи с чем было вынесено решение Роспатента от 30.05.2014 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 решением Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении отмечено, что все признаки указанной выше формулы полезной модели содержатся в материалах заявки на дату её подачи и, соответственно, предложенный заявителем вариант формулы полезной модели не изменяет сущности заявленной полезной модели.

Кроме того, заявитель выражает согласие с доводами, изложенными в запросе от 18.11.2013.

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

С учетом даты подачи заявки (24.10.2013), даты вынесения решения Роспатента (30.05.2014) и даты подачи возражения (21.07.2014) 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 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно пункту (3) пункта 20.6 Регламента ПМ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении пунктов формулы полезной модели, представленной в дополнительных материалах, которые содержат только признаки, раскрытые в

описании на дату подачи заявки, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие признаки, не раскрытые на дату подачи заявки, к рассмотрению не принимаются.

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

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Материалы заявки № 2013147287/05 поступили в Роспатент 24.10.2013.

Формула полезной модели, представленная на дату подачи заявки, содержала независимые пункты 1, 5, 11, 12, характеризующие соответственно два варианта выполнения поточной линии производства фотографических изображений и два варианта выполнения устройств печати оцифрованного изображения, и связанные с ними соответствующие зависимые пункты.

В адрес заявителя 18.11.2013 был направлен запрос, в котором отмечено, что охарактеризованные в формуле на дату подачи заявки каждый из вариантов выполнения поточной линии производства фотографических изображений и каждый из вариантов выполнения устройств печати оцифрованного изображения, не представляет собой техническое решение, относящееся к устройству (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

В запросе от 18.11.2013 заявителю было предложено представить свое мнение относительно целесообразности продолжения рассмотрения заявки или воспользоваться правом преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

В ответ на запрос от 18.11.2013 заявитель представил 16.01.2014 скорректированную формулу полезной модели в объеме одного независимого

пункта, относящегося к одному устройству. Причем в качестве назначения заявленной полезной модели согласно скорректированной формуле было указано: «Приемо-передающее устройство для поточной линии производства фотографических изображений».

Так, согласно независимому пункту 1 скорректированной формулы от 16.01.2014 в состав приемо-передающего устройства для поточной линии производства фотографических изображений входит: устройство получения изображения, устройство промежуточного хранения полученного изображения, устройство обработки полученного изображения в цифровой вид, устройство передачи для передачи изображения в цифровом виде на другие приемо-передающие устройства с их почтовыми адресами, приемное устройство для приема изображений в цифровом виде с других приемно-передающих устройств.

Однако, согласно описанию и формуле заявки на дату её подачи промежуточное хранение полученного изображения, его обработку в цифровой вид и его прием осуществляло лишь одно устройство – устройство приема, промежуточного хранения и обработки оцифрованного изображения. Причем данное устройство являлось согласно материалам заявки на дату её подачи отдельным самостоятельным устройством, которое входило в состав как поточной линии производства фотографических изображений, так и устройства печати оцифрованного изображения. Сведения о наличии нескольких устройств, которые имели бы в совокупности аналогичные функции данного одного устройства, а также сведения о том, что данные устройства входят в состав приемо-передающего устройства, в материалах заявки на дату её подачи отсутствуют.

В связи с чем, скорректированная формула от 16.01.2014 не могла быть признана основанной на материалах заявки, представленных на дату ее подачи.

Данное обстоятельство было отражено в запросе от 13.02.2014, а также отмечено, что если заявитель в установленный срок не представит

запрашиваемые материалы, в частности, скорректированную формулу, основанную на материалах заявки на дату её подачи, или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В ответ на запрос экспертизы от 13.02.2014 заявитель представил 19.03.2014 ещё один вариант скорректированной формулы полезной модели в объеме одного независимого пункта. В качестве назначения заявленной полезной модели согласно скорректированной формуле было указано: «Приемо-передающее устройство для поточной линии производства фотографических изображений».

Так, согласно независимому пункту 1 скорректированной формулы от 19.03.2014 в состав приемо-передающего устройства для поточной линии производства фотографических изображений входит: устройство получения изображения в цифровом виде, устройство приема, промежуточного хранения и обработки оцифрованного изображения, устройство печати оцифрованного изображения, пункт передачи изображения.

Однако, согласно описанию и формуле заявки на дату её подачи устройство печати оцифрованного изображения и пункт передачи изображения входят в состав поточной линии производства (независимые пункты 1 и 5 формулы) и устройства печати оцифрованного изображения (независимые пункты 11 и 13 формулы). Причем приемо-передающее устройство, как можно установить на основании описания заявки на дату её подачи, включает лишь устройство получения изображения в цифровом виде и устройство передачи данных. Оно может быть выполнено в виде элементов цифрового фотоаппарата (см. с. 10 описания заявки на дату её подачи).

Сведения о том, что устройство приема, промежуточного хранения и обработки оцифрованного изображения, устройство печати оцифрованного изображения и пункт передачи изображения являются составляющими единицами приемо-передающего устройства, в материалах заявки на дату её подачи отсутствуют.

Следовательно, представленная заявителем скорректированная формула изменяла сущность заявленной группы полезных моделей, т.к. содержала признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

Соответственно, в установленные сроки (пункт 4 статьи 1384 Кодекса) запрашиваемые материалы заявителем представлены не были.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 30.05.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В возражении заявитель представил еще один вариант уточненной формулы, характеризующей полезную модель.

Данная формула также включает один независимый пункт, признаки которого характеризуют наличие в конструкции приемо-передающего устройства пункта передачи изображения, устройства печати оцифрованного изображения и устройства приема, промежуточного хранения и обработки оцифрованного изображения. Однако, согласно материалам заявки на дату ее подачи данные элементы не входят в состав приемо-передающего устройства.

Соответственно, в возражении заявитель не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2014, решение Роспатента от 30.05.2014 оставить в силе.