

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Языковые технологии» (далее – заявитель), поступившее 27.05.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке 2014125482/12, при этом было установлено следующее.

Заявка №2014125482/12 на выдачу патента на полезную модель «Электронное устройство для определения уровня освоения иностранного языка» была подана заявителем 24.06.2014.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Электронное устройство для определения уровня освоения иностранного языка, включающее в себя сервер, адаптированный для соединения посредством объединенной сети с клиентскими устройствами обучаемых пользователей, которые имеют средства воспроизведения аудиозаписей и средства ввода данных, содержащий базу данных аудиозаписей речи на иностранном языке, характеризующееся тем, что сервер дополнительно содержит блок выделения фрагментов аудиозаписи,

соединенный с базой данных аудиозаписей речи на иностранном языке, и тем, что сервер дополнительно содержит базу данных текстов на иностранном языке, соответствующих аудиозаписям речи на иностранном языке, и соответствующих выбранным фрагментам, соединенную с блоком выделения фрагментов аудиозаписи и тем, что сервер дополнительно содержит блок приема текстовых данных, соответствующих аудиозаписям речи на иностранном языке и вводимых с помощью клиентского устройства пользователем, и тем, что сервер дополнительно содержит блок сравнения, соединенный с базой данных текстов на иностранном языке и с блоком приема текстовых данных, вводимых с помощью клиентского устройства пользователем, и тем, что сервер дополнительно содержит блок индикации результатов сравнения, соединенный с блоком сравнения, и тем, что сервер дополнительно содержит блок определения уровня освоения иностранного языка, соединенный с блоком сравнения.

2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что сервер дополнительно содержит блок подсказок, соединенный с блоком приема текстовых данных и с базой данных текстов на иностранном языке.

3. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что сервер дополнительно содержит блок сопоставления материала уровню пользователя, соединенный с блоком подсказок.»

При вынесении решения Роспатента от 28.11.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное предложение не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в функциональной взаимосвязи и конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией. В решении об отказе было отмечено, что блоки, включённые в формулу полезной модели, а также клиентские устройства со средствами воспроизведения аудиозаписей, базы данных не являются признаками, используемыми для характеристики полезной модели.

Заявителем 27.05.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, т.к. описанное в формуле полезной модели решение является устройством. При этом в возражении было подчёркнуто, что новое устройство образовано путём электрического соединения между собой некоторых физических объектов. При этом важным фактором, обеспечивающим работу устройства, является именно факт электрического соединения, а не взаимного расположения элементов. Также в возражении было отмечено, что клиентские устройства не входят в объём патентования.

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

С учетом даты подачи заявки (24.06.2014), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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 29.10.2008 №326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 №12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Кодекса при проведении экспертизы заявки на полезную модель устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса, если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

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 подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;

среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

(1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента ПМ);

(2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ);

(3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия приняла к рассмотрению.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, показал следующее.

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и

их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации ин изобретение, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. №337 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Заявленное в качестве полезной модели техническое решение «Электронное устройство для определения уровня освоения иностранного языка», как можно установить на основании формулы и описания полезной модели представляет собой сервер, который адаптирован для соединения объединённой сети с клиентскими устройствами обучаемых пользователей, которые имеют средства воспроизведения аудиозаписей и средства ввода данных.

При этом указание на возможность соединения сервера с клиентскими устройствами (признаки выражены на функциональном уровне) не говорит о том, что клиентские устройства входят в состав сервера.

В соответствии с независимым пунктом 1 заявленной формулы «Электронное устройство для определения уровня освоения иностранного языка» – сервер – содержит блок выделения фрагментов аудиозаписи, блок приёма текстовых данных, блок сравнения, блок индикации результатов, блок определения уровня освоения иностранного языка, то есть заявленное предложение содержит блоки, каждый из которых имеет свою уникальную функцию. При этом объединение указанных выше блоков приводит к образованию объекта с новой функцией – определение уровня освоения иностранного языка. Причём указанное определение производится автоматически, то есть обеспечивается достижение приведённого в заявке технического результата (см. стр. 7 описания, второй абзац).

Необходимо отметить, что вид заявленного решения – электронное

устройство – характеризуется именно наличием блоков, входящих в его состав, и связей между ними.

В заявленной формуле раскрыта конкретная конструкция сервера, которая имеет особенности выполнения по сравнению с прототипом (заявка RU 2009105268 А, 27.08.2010).

Из изложенного следует, что в независимом пункте 1 указанной выше формулы охарактеризовано техническое решение, которое является устройством, и ему может быть представлена охрана в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2014, отменить решение Роспатента от 28.11.2014, выдать патент РФ на полезную модель с формулой, представленной в материалах заявки на дату её подачи.

(21) 2014125482/12

(51) МПК

G09B5/04 (2006.01)

G09B19/06 (2006.01)

(57) 1. Электронное устройство для определения уровня освоения иностранного языка, включающее в себя сервер, адаптированный для соединения посредством объединенной сети с клиентскими устройствами обучаемых пользователей, которые имеют средства воспроизведения аудиозаписей и средства ввода данных, содержащий базу данных аудиозаписей речи на иностранном языке, характеризующееся тем, что сервер дополнительно содержит блок выделения фрагментов аудиозаписи, соединенный с базой данных аудиозаписей речи на иностранном языке, и тем, что сервер дополнительно содержит базу данных текстов на иностранном языке, соответствующих аудиозаписям речи на иностранном языке, и соответствующих выбранным фрагментам, соединенную с блоком выделения фрагментов аудиозаписи и тем, что сервер дополнительно содержит блок приема текстовых данных, соответствующих аудиозаписям речи на иностранном языке и вводимых с помощью клиентского устройства пользователем, и тем, что сервер дополнительно содержит блок сравнения, соединенный с базой данных текстов на иностранном языке и с блоком приема текстовых данных, вводимых с помощью клиентского устройства пользователем, и тем, что сервер дополнительно содержит блок индикации результатов сравнения, соединенный с блоком сравнения, и тем, что сервер

дополнительно содержит блок определения уровня освоения иностранного языка, соединенный с блоком сравнения.

2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что сервер дополнительно содержит блок подсказок, соединенный с блоком приема текстовых данных и с базой данных текстов на иностранном языке.

3. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что сервер дополнительно содержит блок сопоставления материала уровню пользователя, соединенный с блоком подсказок.