

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 ООО “РСТ-Инвент” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 21.08.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2012137102/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Система распознавания товаров”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 25.12.2012, в следующей редакции:

“1. Система считывания информации о товарах, содержащая блок питания, набор антенн, соединенный с каждой антенной коммутатор и соединенный с коммутатором считыватель, отличающаяся тем, что в качестве коммутатора использован релейный коммутатор двоичного ветвления на переключающих реле.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что антенны установлены в шахматном порядке.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 11.06.2013 о признании заявки отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 26.02.2013, в котором отмечалось, 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 05.04.2013, заявитель представил свои разъяснения по данным вопросам.

Поскольку ответ на запрос был признан не содержащим 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: "... требования экспертизы противоречат норме п. 9.7.4.5 Регламента, который не предусматривает обязательного приведения в описании теоретических обоснований, основанных на научных знаниях, и допускает использование в качестве сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата данных, полученных в результате проведения эксперимента. Заявитель указал в своем ответе, что выбор релейного коммутатора двоичного ветвления на переключающих реле, позволившего снизить потери излучаемой энергии, был сделан всего лишь на основе результатов экспериментов с различными коммутаторами."

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

С учетом даты подачи заявки (29.08.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (11.06.2013), 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. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах ее выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты. 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 качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

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.

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

В качестве технических в описании полезной модели указаны следующие результаты: увеличение зоны уверенной регистрации товаров, экономия излучаемой энергии, расширение арсенала средств распознавания учета товаров.

В адрес заявителя 26.02.2013 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “Заявителем... указано два технических результата, а именно увеличение зоны уверенной регистрации товаров и экономия излучаемой энергии... При этом, в... описании указано, что экономия излучаемой энергии достигается за счет того, что коммутаторы состоят из рядов переключающих реле, соединенных по принципу двоичного ветвления, реле последовательно подключают коммутируемый вывод к одному из множества подключаемых выводов... Однако, в описании отсутствуют сведения, объясняющие, почему происходит потеря излучаемой энергии в коммутаторе при передаче сигнала от антенны на считыватель, а также не пояснено, каким именно образом такое подключение реле позволяет исключить такую потерю и достичь экономии излучаемой энергии. Таким образом, в... описании не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком формулы полезной модели и техническим результатом, заключающимся в экономии излучаемой энергии... Что касается другого технического результата, указанного заявителем и

заключающегося в увеличении зоны уверенной регистрации товаров, то в описании отсутствует причинно-следственная связь этого результата с признаками п. 1 формулы, а также не приведены сведения, раскрывающие функционирование заявленного устройства, обеспечивающее достижение этого результата...”

Заявителю было предложено представить сведения, раскрывающие причинно-следственную связь между признаками формулы полезной модели и указанными выше техническими результатами, привести сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели данных технических результатов.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 05.04.2013, заявитель указал, что: “Причинно-следственная связь между отличительным признаком и техническим результатом, заключающимся в экономии излучаемой энергии, совершенно очевидно для специалиста следует из описания полезной модели. На стр. 3 описания... указано, что использование релейного коммутатора двоичного ветвления на переключающих реле позволяет снизить потери излучаемой энергии. Снижение потерь энергии даже не для специалиста с очевидностью означает экономию энергии... В отношении технического результата, заключающегося в увеличении зоны уверенной регистрации товаров... На стр. 1 описания... указано: “Недостатком ближайшего аналога является относительно небольшая зона уверенной регистрации товаров, снабженных радиочастотными метками. Данный недостаток обусловлен тем, что при подаче на антенны сигнала, и передаче сигнала от антенн на считыватель в коммутаторе происходит потеря мощности”, а на стр. 2 описания... указано: “... коммутаторы указанного типа состоят из рядов переключающих реле, соединенных по принципу двоичного ветвления. Реле последовательно подключают коммутируемый вывод к одному из множества подключаемых выводов. Такой принцип коммутации позволяет снизить потери излучаемой энергии до 1,2 дБ при соотношении 1 коммутируемый вывод на 16 подключаемых выводов. Снижение потерь энергии в коммутаторе позволяет подводить к антеннам большую мощность”. Таким образом, в описании

полезной модели показано влияние отличительного признака “релейный коммутатор двоичного ветвления на переключающих реле” на указанный технический результат.”

В отношении формулировки результата, заключающегося в расширении арсенала средств распознавания учета товаров, необходимо отметить, что данный результат не характеризует технический эффект, явление, свойство заявленной полезной модели, т.е. не является техническим (подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента).

При этом, если при создании полезной модели решается задача расширения арсенала (перечня) технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, то технический результат заключается в реализации этого назначения (подпункт (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента).

В качестве родового понятия, отражающего назначение (подпункт (1) пункта 9.8.1.3 Регламента), в представленной формуле полезной модели указано “система считывания информации о товарах”.

Устройство, раскрытое в патентном документе US 6903656 B1, опубл. 07.06.2005 (далее – D1) (указанном в описании заявленной полезной модели в качестве ближайшего аналога) также является системой считывания информации о товарах, находящихся на полке.

Соответственно, результат, заключающийся в реализации назначения – “система считывания информации о товарах”, уже достигается в ближайшем аналоге, известном из патентного документа D1.

В отношении результата, заключающегося в экономии излучаемой энергии, необходимо отметить следующее.

Приведенная заявителем информация не содержит сведений, объясняющих, за счет чего происходит потеря излучаемой энергии в коммутаторе при передаче сигнала от антенны на считыватель. Не пояснено, каким образом выполнение коммутатора в виде коммутатора двоичного ветвления на переключающих реле позволяет исключить такую потерю в сравнении с ближайшим аналогом. В материалах заявки (и в возражении) указано только, что проводились эксперименты с разными коммутаторами,

однако экспериментальные данные не были представлены. При этом, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.06.2014, заявитель отметил, что коммутатор, раскрытый в D1, не исследовался.

Таким образом, в материалах заявки не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком формулы полезной модели и техническим результатом, заключающимся в экономии излучаемой энергии.

Что касается результата, заключающегося в увеличении зоны уверенной регистрации товаров, то здесь необходимо отметить следующее.

Как указывает заявитель в дополнительных материалах (и в возражении), данный результат достигается за счет того, что использование релейного коммутатора двоичного ветвления на переключающих реле "... позволяет снизить потери излучаемой энергии... Снижение потерь энергии в коммутаторе позволяет подводить к антеннам большую мощность."

Как было отмечено выше, в материалах заявки отсутствуют сведения, поясняющие процессы, приводящие к потере излучаемой энергии в коммутаторе и показывающие, каким образом выполнение коммутатора в виде коммутатора двоичного ветвления на переключающих реле позволяет исключить такую потерю.

Таким образом, в материалах заявки не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком формулы полезной модели и техническим результатом, заключающимся в увеличении зоны уверенной регистрации товаров.

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

При этом, в возражении заявитель также не представил скорректированное описание, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2013,
решение Роспатента от 11.06.2013 оставить в силе.**