

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 поступившее 29.08.2017 возражение, поданное Бикмуллинским Маратом Габдулгазизовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.06.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016136453/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ работы телевизионной студии», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ работы телевизионной студии, при котором применяются как минимум два микрофона и как минимум две телевизионных камеры, работающие попарно и соединенные с компьютером и записывающим устройством, причем компьютер имеет программное обеспечение, автоматически включающее ту телекамеру, звук в микрофоне которой имеет наибольшую громкость.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно производится выборочная запись звука только с того микрофона, звук в котором имел наибольшую интенсивность, а звук с других микрофонов поступает на компьютер для оценки его уровня громкости, на его запись не производится.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переключение телекамер имеет задержку, а именно: компьютер запрограммирован так, что после автоматического переключения с одной телевизионной камеры на другую в течение заданного регулируемого промежутка времени возможность переключения блокируется.»

При вынесении решения Роспатента от 28.06.2017 к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием заявленного изобретения, охарактеризованного данной формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности из уровня техники следующих источников информации:

- заявка на патент США № 2012200780, опубл. 09.08.2012 (далее – [1]);
- заявка на евразийский патент № 1705911, опубл. 27.09.2006 (далее – [2]).

Дополнительно в решении Роспатента в обоснование известности признаков зависимого пункта 3 вышеприведенной формулы упомянута заявка на патент США № 2012033030, опубл. 09.02.2012 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении заявитель отмечает, что экспертное мнение, изложенное

в решении Роспатента, о возможности изготовления заявленного предложения специалистом не может явиться препятствием к его признанию изобретением.

При этом заявитель прикладывает уточненную формулу и предлагает преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, изменив название и родовое понятие на – «Пульт телевизионного оператора».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.09.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно

может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 84 Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 102 Правил если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 52 Требований формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по

существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Согласно подпункту 2 пункта 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, а также доводов заявителя, показал следующее.

Патентные документы [1] – [3] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности (см. пункты 11 и 12 Порядка).

В патентном документе [1] раскрыты сведения о работе телевизионной студии (см. фиг.1, абзацы 0019, 0044). То есть из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и заявленное изобретение, а именно способ работы телевизионной студии.

В известном из патентного документа [1] решении, также как и в заявленном изобретении, могут применяться как минимум два микрофона (см. фиг.2 поз.215, абзац 0021) и как минимум две телевизионных камеры

(см. фиг.1,2 поз.210, абзацы 0021, 0044), работающие попарно и соединенные с компьютером (см. фиг.2-4 поз.240, абзац 0053) и записывающим устройством (см. фиг.2-4 поз.556, абзац 0075).

Вышеприведенный анализ показывает, что техническое решение по патентному документу [1] может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога для заявленного изобретения (см. подпункту 1 пункта 35 Требований).

Отличие заявленного изобретения, от наиболее близкого аналога [1] заключается в том, что программное обеспечение компьютера обеспечивает автоматическое включение той телекамеры, звук в микрофоне которой имеет наибольшую громкость.

Однако, упомянутый отличительный признак характерен для технического решения, описанного в патентном документе [2]. Так абзацы 0048 и 0051 описания к патентному документу [2] содержат сведения о том, что для целей управления телекамерами применяют компьютер со специфическим программным обеспечением (см. абзацы 0048, 0051). При этом переключение между камерами в известном решении также осуществляется автоматически на основе позиционной информации о микрофоне, обнаружившем наиболее высокий уровень интенсивности речевого сигнала (см. абзацы 007, 0025, 0060).

Здесь необходимо отметить, что применение одного и того же алгоритма управления телекамерами позволяет обеспечить как в заявленном, так и в известном техническом решении, автоматическое управление переключением телекамер во время съемки. То есть, упомянутые признаки обеспечивают в техническом решении по патентному документу [2] достижение того же технического результата, что указан и в описании к заявленному изобретению.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что изобретение по независимому пункту 1 приведенной выше формулы не

может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункты 75-77 Правил).

Таким образом, решение Роспатента от 28.06.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение было принято правомерно.

Что касается уточненной заявителем формулы в редакции, представленной совместно с возражением, то ее содержание на основании пункта 4.9 Правил ППС было проанализировано коллегией. Однако, анализ уточненной формулы изобретения показал, что включенный в нее признак – «пульт телевизионного оператора» отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи, а, следовательно, является изменяющим сущность заявленного изобретения (см. пункт 1,2 статьи 1378 Кодекса и подпункт 2 пункта 96 Правил). Таким образом, уточненная заявителем формула заявленного изобретения не может быть принята к рассмотрению согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса.

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы заявленное предложение могло бы быть защищено патентным документом.

В результате, коллегия не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая сказанное содержание патентного документа [3] не анализировалось.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2017, решение Роспатента от 28.06.2017 оставить в силе.