

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 Пилкина В.Е., Мирошниченко В.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 17.02.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.01.2014 о признании заявки на полезную модель № 2013128399/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Электронное устройство для управления виртуальными символами”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 16.10.2013, в следующей редакции:

“1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с частью (сектором) сенсорной панели или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.

2. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что электронное устройство оснащено сенсорным дисплеем.

3. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что площадь поверхности сенсорной панели меньше или равна площади поверхности дисплея.

4. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

5. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет выпуклую форму.”

В адрес заявителя был направлен запрос от 16.08.2012.

Заявителю было предложено устранить отмеченные в запросе недостатки в оформлении документов заявки.

В ответе на запрос, поступивший в Роспатент 16.10.2013, заявитель представил скорректированное описание и формулу полезной модели, указав новые результаты, достигаемые заявленным устройством.

В связи с тем, что, как отмечено в решении Роспатента, данные материалы по прежнему не содержали информации, отмеченной в запросе и необходимой для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 27.01.2014 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 мотивировкой указанного выше решения.

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

С учетом даты подачи заявки (21.06.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (27.01.2014), 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 1 статьи 1381 Кодекса приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса приоритет полезной модели по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эту полезную модель, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1382 Кодекса приоритет полезной модели может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты.

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 пунктом 9.7.2 Регламента описание начинается с названия полезной модели. Описание содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится полезная модель;
- уровень техники;
- раскрытие полезной модели;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.7.3 Регламента название полезной модели должно быть кратким и точным. Название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в разделе “Уровень техники” приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

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. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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. 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 подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента 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 пунктом 20.4.1 Регламента, при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

В соответствии с подпунктом (1.7) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является нарушение порядка испрашивания приоритета, предусмотренного пунктами 2-5 статьи 1381 и статьей 1382 Кодекса.

В соответствии с подпунктом (1.11) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является 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”.

В соответствии с подпунктом (1.18) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является нарушение требования подпункта (4) пункта 9.8 Регламента.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента в запросе заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2013128399/08 на полезную модель поступили в Роспатент 21.06.2013 (по заявке испрашивался приоритет по дате подачи первоначальной заявки – 05.10.2009).

В адрес заявителя 16.08.2013 был направлен запрос.

В запросе отмечалось, что: “Согласно ст. 4.А(1) действующей редакции Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее Конвенция), любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, установленных в подпункте С(1) Конвенции. Таким образом, приоритет в соответствии с Конвенцией предоставляется по заявкам, подаваемым в страны иные, чем страна подачи первоначальной (национальной) заявки, на основании которой испрашивается приоритет. Заявка № 2009136784/08 подана в Российскую Федерацию. При этом, заявка № 2012114578/08, испрашивающая приоритет по дате подачи заявки № 2009136784/08, также подана в Российскую Федерацию, т.е. в ту же страну, в которую подана первоначальная (национальная) заявка. Таким образом, на основании упомянутой выше статьи Конвенции по заявке № 2012114578/08 не может быть установлен приоритет по дате подачи заявки № 2009136784/08. Приоритет по заявке № 2012114578/08 устанавливается по ее дате подачи, т.е. от 07.09.2010. Следовательно, приоритет по рассматриваемой заявке № 2013128399/08 устанавливается по дате подачи заявки № 2012114578/08, т.е. от 07.09.2010.”

Кроме того, в запросе указывалось, что “... для специалиста, на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники известен более близкий к заявленной полезной модели аналог, чем указанный заявителем в разделе описания “Уровень техники”, а именно, описанный в заявке на изобретение WO 2005/043371 A2... (D1)...”

Также обращалось внимание заявителя, что “... в независимом п. 1 формулы указан признак “с частью (сектором) сенсорной панели”. Однако, указание признака в скобках приводит к невозможности однозначного

определения объема правовой охраны... Кроме того, такое изложение признака не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, поскольку неясно, что понимается под термином “сектор”, в чем отличие между “сектором” и “частью” сенсорной панели. Неясно, разделена ли сенсорная панель на “сектора” и “части” конструктивно, или “сектора” и “части” являются только областями на не разделенной конструктивно сенсорной панели.”

Заявителю было предложено уточнить раздел описания “Уровень техники”, включив в него сведения о вышеуказанном аналоге, известном из патентного документа D1, указать технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к данному аналогу, привести причины, препятствующие достижению этого результата вышеуказанным аналогом, представить сведения, раскрывающие причинно-следственную связь признаков формулы с этим результатом, выделить признаки, отличающие заявленную полезную модель от ближайшего аналога, уточнить независимый пункт 1 формулы с учетом данного аналога, представить разъяснения в отношении признака “с частью (сектором) сенсорной панели”.

Следует отметить, что на основании упомянутой выше статьи ст. 4.А(1) Конвенции по заявке № 2012114578/08 приоритет, действительно, не может быть установлен по дате подачи заявки № 2009136784/08, т.к. обе заявки поданы в Российской Федерации.

То есть, заявителю правомерно было предложено представить заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки № 2012114578/08, т.е. 07.09.2010 (подпункт (1.7) пункта 20.5 Регламента). Заявитель указанных документов не представил.

Кроме того, из уровня техники широко известно электронное устройство для управления виртуальными символами, раскрытое в патентном документе D1, включающее в себя джойстик (см. стр. 11, строки 22-24) и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства (см. стр. 10, строка 32 – стр. 11, строка 3, фиг. 3а), причем на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования

в указанном положении (см. стр. 11, строки 9 – 27, фиг. 3b), при этом, пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с частью (сектором) сенсорной панели или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее (см. стр. 9, строка 32 – стр. 10, строка 21, стр. 11, строки 22 – 24, стр. 12, строки 1 – 22, стр. 13, строка 33 – стр. 14, строка 14, фиг. 3d).

Таким образом, раскрытое в патентном документе D1 средство является более близким аналогом заявленного электронного устройства, согласно требованиям пункта 9.7.4.2 Регламента, чем указанная в описании полезной модели игровая консоль, т.к. имеет большее число признаков, совпадающих с признаками заявленной полезной модели.

Следовательно, заявителю правомерно было предложено уточнить раздел описания “Уровень техники” и независимый пункт 1 формулы с учетом данного аналога.

В ответе на запрос заявитель представил скорректированное описание, уточнив достигаемые заявленной полезной моделью результаты по отношению к указанному ранее в заявке в качестве ближайшего аналогу (игровой консоли). Других изменений в описание внесено не было. В формуле также не было внесено изменений по сравнению с формулой, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

В ответе на запрос не было дано каких-либо пояснений, касающихся признака “с частью (сектором) сенсорной панели”.

В отношении представленных в скорректированном описании заявки задач и результатов необходимо отметить следующее.

Формулировки задач, на решение которых направлена полезная модель, и достигаемых технических результатов, указанные в скорректированном описании, совпадают.

Что касается формулировки результата, заключающегося в расширении арсенала (перечня) технических средств электронного устройства, то 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 “электронное устройство для управления виртуальными символами”.

Устройство, раскрытое в патентном документе D1 (см. стр. 9, строка 5) может быть мобильным телефоном, PDA, карманным компьютером, смартфоном. Все эти устройства являются электронными и предназначены для управления виртуальными символами на встроенных экранах.

Соответственно, результат, заключающийся в реализации назначения – “электронное устройство для управления виртуальными символами”, будет достигаться в ближайшем аналоге, известном из патентного документа D1.

Результат, заключающийся в возможности управления виртуальным символом с обратной стороны электронного устройства, также достигается решением, раскрытом в патентном документе D1.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют сведения о техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью и не достигается ближайшим аналогом, указанным в решении о признании заявки отозванной.

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 заявление, формулу и описание, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2014,
решение Роспатента от 27.01.2014 оставить в силе.**