

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 19.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2011121886/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Дисплей”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.04.2013, в следующей редакции:

“1. Дисплей электронного устройства, представляющий собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или портативное устройство, оснащенное мобильной телефонной связью, или ноутбук или нетбук или планшетный компьютер или устройство для чтения электронных книг или игровую консоль или игровую приставку или монитор или пульт дистанционного управления или видеокамеру или фотоаппарат или рацию или электронный прицел или электронные средства прицеливания и/или наблюдения или цифровой бинокль, отличающийся тем, что указанный дисплей выполнен как минимум с одним сквозным отверстием, которое полностью или частично окружено отображающей поверхностью дисплея.

2. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что если сквозное отверстие частично окружено отображающей поверхностью дисплея, то указанное отверстие разделяет собой край или края дисплея.

3. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что как минимум одно сквозное отверстие выполнено в виде разреза.

4. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что как минимум одно сквозное отверстие дисплея визуальным образом обозначено на поверхности дисплея.

5. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что как минимум в одном сквозном отверстии полностью или частично размещают как минимум одно техническое средство электронного устройства, частью которого является дисплей, и/или как минимум одно техническое средство, которое не является частью указанного электронного устройства.

6. Дисплей по п.5, отличающийся тем, что как минимум в одном сквозном отверстии полностью или частично размещают как минимум один дисплей или как минимум одну фотокамеру или как минимум одну видеокамеру или как минимум одну кнопку или как минимум один микрофон или как минимум один динамик или как минимум одно крепление или как минимум один разъем или как минимум один источник света или любую комбинацию из указанных устройств.

7. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что посредством как минимум одного указанного сквозного отверстия обеспечивают доступ: а) как минимум к одному техническому средству указанного электронного устройства, или б) как минимум к одному изделию или устройству или материалам, размещенным в корпусе указанного электронного устройства, или в) как минимум одного технического средства указанного электронного устройства к внешнему устройству или устройствам или к внешней среде, или г) как минимум к одной полости корпуса указанного электронного устройства.

8. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что дисплей является гибким или частично гибким или не гибким.

9. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что дисплей является сенсорным или частично сенсорным или не является сенсорным.

10. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что дисплей является прозрачным или полупрозрачным или не прозрачным или дисплей имеет как минимум одну прозрачную часть или как минимум одну полупрозрачную часть.

11. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что указанный дисплей размещают на одной или двух или трех или более чем трех сторонах корпуса электронного устройства.”

В адрес заявителя был направлен запрос от 27.03.2013, в котором указывалось, что из уровня техники “... известен более близкий к заявленной полезной модели аналог, чем указанный заявителем в качестве прототипа...”

Заявителю предлагалось уточнить раздел описания “Уровень техники”, (включив в него сведения об аналогах, выбрав из них наиболее близкий и указать в описании технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к этому аналогу, привести причины, препятствующие достижению этого результата ближайшим аналогом), уточнить формулу полезной модели с учетом ближайшего аналога.

В ответе на запрос, поступивший в Роспатент 12.04.2013, заявитель отказался скорректировать описание с учетом предложенного экспертизой ближайшего аналога.

В связи с тем, что, как отмечено в решении Роспатента, представленные материалы не содержали информации, отмеченной в запросе и необходимой для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 21.06.2013 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 (31.05.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (21.06.2013), 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), и Правила ППС.

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. 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”. Если несколько признаков полезной модели выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

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 подпунктом 1 пункта 9.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

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 (1.11) 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 (1.12) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, являются отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

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 будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

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

Материалы заявки № 2011121886/08 на изобретение поступили в Роспатент 31.05.2011.

Ходатайство о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель поступило 24.09.2012 и было удовлетворено.

В адрес заявителя 27.03.2013 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “Для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска... известен более близкий к заявленной полезной модели аналог, чем указанный заявителем в качестве прототипа... широко известны дисплеи, являющиеся электронным циферблатом часов с механическими стрелками и описанные, например, в патенте US 6238084 B1, 29.05.2001... Известный дисплей, также, как и заявленный дисплей, выполнен с одним сквозным отверстием... которое полностью окружено отображающей поверхностью дисплея... При использовании известного... решения достигается технический результат, заключающийся в осуществлении доступа к предметам, расположенным за дисплеем... а также размещение в дисплее внешних предметов... Таким образом, этот аналог является более близким к заявленной полезной модели, чем указанный заявителем дисплей мобильного телефона в качестве прототипа... аналогичные дисплеи, выполненные со сквозным отверстием, которое полностью окружено отображающей поверхностью дисплея, также известны, например, из следующих документов: US 7755977 B2, 13.07.2010... (Д2)...”

Заявителю было предложено уточнить описание, включив в него сведения об указанных выше аналогах, выбрав из них наиболее близкий аналог, указать в описании технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к ближайшему аналогу, указать причины, препятствующие достижению этого результата ближайшим аналогом, а также, уточнить формулу полезной модели (ее ограничительную и отличительную части) с учетом данного аналога.

Также было предложено уточнить раздел описания “Осуществление полезной модели”, либо исключить зависимый пункт 8 из формулы полезной модели.

В запросе было отмечено, что в том случае, если заявитель в установленный срок не представит соответствующие материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 12.04.2013, заявитель представил скорректированное описание и формулу полезной модели (исключив из формулы зависимый пункт 8), отметив при этом, что ни одно из технических решений, известных из Д1 и Д2, не может быть выбрано в качестве ближайшего аналога, так как сведения о них имеются в общественном доступе только на английском языке, при этом "... экспертиза ФИПС не представила заявителю... указанные американские заявки на русском языке..."

Необходимо подчеркнуть, что объем испрашиваемой правовой охраны определяется формулой (подпункт 1 пункта 9.8.1.4 Регламента).

Из уровня техники известно:

Дисплей (от англ. display – показывать, воспроизводить) – устройство для визуального отображения информации (в виде текста, таблицы, чертежа и т.д.), как правило, на экране электронно-лучевого (ЭЛП) (Политехнический словарь, под ред. Ишлинского А.Ю., Москва, "Советская энциклопедия", 1989, с.156)

В качестве родового понятия, отражающего назначение (подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента), в представленной формуле полезной модели указано "дисплей электронного устройства".

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, назначением заявленной полезной модели является визуальное отображение информации. Перечисление устройств, в которых может использоваться заявленный дисплей, не характеризует его назначение, т.е. функцию, выполняемую заявленным решением.

Таким образом, раскрытые в патентных документах Д1 (элемент 20) и Д2 (элемент 4) дисплеи, предназначенные для отображения визуальной информации, являются устройствами того же назначения, что и заявленное решение.

При этом, указанные патентные документы включаются в уровень техники с даты их публикации (подпункт (2) пункта 22.3 Регламента).

Указанные дисплеи выполнены как минимум с одним сквозным отверстием, которое полностью окружено отображающей поверхностью дисплея. То есть, из Д1 и Д2, наряду с признаками ограничительной части, также известен признак отличительной части.

Таким образом, каждое из известных из Д1 и Д2 решений может быть выбрано в качестве прототипа заявленного предложения (пункт 9.7.4.2 Регламента).

Следовательно, заявителю правомерно было предложено скорректировать описание с учетом необходимости указания ближайшего аналога (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента).

В отношении приведенных в описании заявки технических результатов необходимо отметить следующее.

Результат, заключающийся в возможности размещения в отверстии дисплея внешних предметов, достигается в решениях, известных из Д1 и Д2. В обоих решениях в отверстии дисплея размещается стержень со стрелками часов (фиг.2 – Д1, фиг.1 – Д2).

Что касается результата, заключающегося в возможности доступа к предметам, расположенным за дисплеем, то следует отметить, что в случае размещения в отверстии каких-либо внешних предметов (дисплея, фотокамеры, видеокамеры, кнопки и т.д.) доступ пользователя к предметам, расположенным за дисплеем, закрыт. То есть данный технический результат не достигается заявленным решением.

Доступ же самих предметов, расположенных в отверстии, к предметам, расположенным за дисплеем, достигается в патентных документах Д1 и Д2 (стержень со стрелками соединен с приводом часов).

В том случае, если в отверстии нет каких-либо внешних предметов, в известных решениях пользователь имеет доступ к приводу часов через указанное отверстие. Таким образом, данный результат достигается в известных решениях.

В отношении указания при изложении технических результатов на то, что дисплей является дисплеем электронного устройства, представляющего

собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор и т.д., то, как правомерно отмечено в решении Роспатента, дополнение заявителем в скорректированном описании формулировки технических результатов указанием на область использования заявленного дисплея не уточняет результаты, как характеристику эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при изготовлении дисплея.

Таким образом, заявителю правомерно было предложено указать технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к каждому из аналогов, известных из патентных документов Д1 и Д2, и привести причины, препятствующие достижению этого результата известными устройствами.

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 скорректированные 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 19.07.2013, решение Роспатента от 21.06.2013 оставить в силе.