

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 Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 04.05.2010, на решение от 08.04.2010 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008133670/09, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Корпус мобильного телефона”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 03.11.2009, в следующей редакции:

“Корпус мобильного телефона, выполненный в виде стенки с технологическими отверстиями, состоящей из двух неразъемных слоев, верхний из которых выполнен эластичным, а нижний – жестким, отличающийся тем, что эластичный слой перфорирован отверстиями.”

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 08.04.2010 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”, в соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

В подтверждение данного вывода в решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патентный документ CN 201018533 Y, 06.02.2008 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2231109 C2, 20.06.2004 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 04.05.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что "... в противопоставленном выше материале нет указаний на выполнение корпуса или козырька с покрытием, имеющим перфорацию."

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты поступления заявки (15.08.2008) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;
- 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 рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом,

воплощающим изобретение.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения, которую палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Наиболее близким аналогом является техническое решение, раскрытое в патентном документе [1].

Из патентного документа [1] известен корпус мобильного телефона, выполненный в виде стенки с технологическими отверстиями, состоящей из двух неразъемных слоев, верхний из которых выполнен эластичным, а нижний жестким.

Отличие заявленного технического решения от известного заключается в том, что эластичный слой перфорирован отверстиями. При этом, техническим результатом является “повышение удобства в пользовании мобильным телефоном, за счет исключения возможности выскальзывания его из рук”.

Из патентного документа [2] известно выполнение корпуса мобильного устройства (всего или его козырька) с эластичным (резиновым) покрытием, перфорированным отверстиями.

Необходимо подчеркнуть, что нельзя согласиться с мнением заявителя, что в противопоставленном патентном документе [2] нет указаний на выполнение корпуса или козырька с покрытием, имеющим перфорацию (по мнению заявителя, из данного патента известно выполнение корпуса либо со специальными (резиновыми) покрытиями, либо с перфорациями).

Так, из п.19 формулы патентного документа [2] следует

выполнение козырька или его участков с покрытием, придающим требуемые свойства, например, влагопоглощающее. Из п.20 формулы (зависимого в том числе и от п.19 и, соответственно, включающего все его признаки) известно выполнение козырька с перфорацией.

Наличие у корпуса эластичного (резинового) перфорированного покрытия в техническом решении по патентному документу [2] так же, как и в заявленном решении, приводит к исключению выскальзывания телефона из рук (запотевание ладони уменьшает трение между корпусом и рукой и, соответственно, повышается вероятность выскальзывания).

При этом, повышение удобства в пользовании устройством является субъективным фактором, т.е. не носит объективный характер. Таким образом, указанный результат, в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, не является техническим.

Следовательно, можно сделать вывод, что заявленное изобретение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле, не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.