

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, поступившее 16.07.2013 от ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.02.2013 о признании заявки на полезную модель № 2012135107/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012135107/08 на полезную модель "Интегрированная информационно-аналитическая библиотечная система" была подана 16.08.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Интегрированная информационно-аналитическая библиотечная система «Американистика в России, русистика в США», характеризующаяся тем, что она содержит портал (1), соединенный с Интернетом (2) и хранилищем (3) портала, который подключен через первый модуль (4) авторизации к модулю (5) редактирования портала, к Интернету (2) и к форуму (6), последний через второй модуль (7) авторизации связан с Интернетом (2), причем Интернет через модуль (8) подготовки данных, хранилище (9) модуля подготовки данных и модуль (10) экспорта утвержденных документов соединен с хранилищем (3) портала, а линия связи хранилища портала также подключена к модулю (8) подготовки данных и к Интернету (2).

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что портал содержит открытый раздел, предназначенный для всех пользователей, и закрытый раздел, предназначенный для использования администратором системы.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что модуль подготовки данных состоит из следующих модулей:

1. Модуль для сбора информации в Wikipedia ([http://ru. Wikipedia/org/](http://ru.wikipedia.org/))

2. Модуль для поиска документов с использованием поисковой системы Google (www.google.com)

3. Модуль для поиска документов с использованием поисковой системы Yandex (www.yandex.ru)

3.1. с использованием API поиска Яндекс (<http://xml.yandex.ru>)

3.2. с использованием API поиска по блогам (<http://api.yandex.ru/blogs/>)».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросе от 12.11.2012.

В запросе от 12.11.2012 заявителю, в частности, предлагалось включить в раздел описания «уровень техники» сведения о наиболее близком аналоге, известном из патента RU 2451992 С2, опубликованного 27.05.2012 (далее - [1]).

При этом сообщалось о необходимости указания в описании технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью по сравнению с решением по патенту [1], а также приведение причин, препятствующих достижению данного результата в упомянутом известном решении.

Кроме того, заявителю было предложено представить скорректированную формулу, составленную с разделением на ограничительную и отличительную части с учетом ближайшего аналога, известного из патента [1].

В ответ на запрос от 12.11.2012 заявитель, в корреспонденции, поступившей 18.01.2013, указал на неправомерность предложения, содержащегося в данном запросе, по корректировке формулы и описания полезной модели с учетом сведений из патента [1].

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечается, что

заявителем не были устранены нарушения требований, предъявляемых к оформлению документов заявки, указанные в запросе 12.11.2012. При этом обращается внимание на то, что информационный поиск по заявке, а также проверка заявленной полезной модели на соответствие условиям патентоспособности не проводились.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, назначение системы по патенту [1] не совпадает с назначением заявленной полезной модели.

Заявитель также обращает внимание на различные технические результаты, которые достигаются предложенной полезной моделью и решением по патенту [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (16.08.2012), 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса, по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К

проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ, основанием для запроса, в частности, является:

– невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию (см. подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ);

– 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" (см. подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ);

– отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ);

- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели (см. подпункт 1.9 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Согласно пункту 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели. При описании каждого из аналогов указываются признаки, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом 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.

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, в разделе описания "Раскрытие полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. При этом 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.

Согласно подпункту 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ 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 7 пункта 20.5 Регламента ПМ, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Родовое понятие формулы заявленного решения сформулировано как «Интегрированная информационно-аналитическая библиотечная система «Американистика в России, русистика в США».

Однако указание в формуле на то, что описанная в ней система является именно «библиотечной» говорит о конкретной области использования такой системы в рамках определенного направления научно-исследовательской деятельности и не характеризует назначения предложенной системы. При этом название такой системы - «Американистика в России, русистика в США» не является характеристикой устройства.

В описании заявки содержится указание на известность из уровня техники лишь одного решения - системы по патенту 104345, опубликованному 20.12.2010 далее - [2]. Однако отмечается, что данная система «не может рассматриваться как прототип предлагаемого технического решения».

В запросе от 12.11.2012 обращалось внимание заявителя на известность для специалиста на основе общих знаний без проведения информационного поиска интегрированной информационно-аналитической системы, описанной в патенте [1], которая может быть рассмотрена в качестве ближайшего аналога предложенной системы.

В патенте [1] описана универсальная система многофункциональной коммуникации с использованием информационных объектов и сервисных служб,

образующих единую информационную среду. Данная система позволяет обеспечить пользователям удаленный доступ к информационным ресурсам, в том числе к распределенным базам данных, использование поисковых систем, коллективную работу над документами и наполнению контента (см. реферат, строки 1-10 на с.4, 43-48 на с.5, 12-15, 46-45, 50-53 на с.6, 1-16 на с.7 описания к патенту [1]).

Констатация сказанного позволяет сделать вывод о том, что, решение, описанное в патенте [1], также как и заявленное, представляет собой интегрированную информационно-аналитическую систему, т.е. является средством того же назначения, что и предложенная полезная модель.

Что касается мнения заявителя о различных технических результатах, обеспечиваемых заявленной полезной моделью и решением по патенту [1], то необходимо отметить следующие.

В описании заявки результаты от использования заявленной системы сформулированы следующим образом: «техническим результатом является создание системы, содержащей Интернет-портал, который позволяет специалистам искать необходимую информацию для проведения исследований, информировать о новых данных, осуществлять коммуникацию пользователей портала между собой. Реализация полезной модели позволяет осуществлять редактирование портала из любой точки мира, где есть Интернет. Высокое качество отобранной информации является результатом обязательного участия в работе системы квалифицированного эксперта, определяющего качество информации, вводимой в систему».

При этом возможность поиска информации, информирования о новых данных, осуществления редактирования портала и коммуникации пользователей портала между собой обеспечивается системой по патенту [1] (см. реферат, формула, строки 1-10 на с.4, строки 17-50 на с.5, строки 12-15, 46-45, 50-53 на с.6, строки 1-16 на с.7, с.8-11 описания и фиг.1-7 графических материалов к патенту [1]).

Результат, заключающийся в обеспечении высокого качества отобранной информации, связанной с работой в системе квалифицированного эксперта, не является техническим, поскольку не представляет собой характеристику

технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства (см. подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

Таким образом, направление запроса от 12.11.2012 в связи с необходимостью включения в описание заявленного предложения сведений о системе по патенту [1] в качестве наиболее близкого аналога, уточнения относительно него технического результата с указанием причин, препятствующих получению такого технического результата этим ближайшим аналогом, правомерно, поскольку основано на положениях подпунктов 1.10 и 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ, которые являются самостоятельными основаниями для направления заявителю запроса.

Здесь следует отметить, что вопрос, связанный с проверкой, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели (подпункт 1.9 пункта 20.5 Регламента ПМ), в запросе от 12.11.2012 не ставился.

Заявителем не было представлено скорректированное описание, в связи с чем решением Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом необходимо подчеркнуть, что указанное описание не было представлено и с возражением.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2013, решение Роспатента от 12.02.2013 о признании заявки отозванной оставить в силе.