

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 14.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2012125358/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Дисплей электронного устройства”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 27.06.2013, в следующей редакции:

“1. Электронное устройство, включающее в себя дисплей, отличающееся тем, что дисплей расположен как минимум на трех сторонах корпуса электронного устройства, то есть на двух противоположных сторонах и как минимум на одной боковой стороне корпуса электронного устройства, при этом, указанный дисплей является полностью или частично сенсорным, при этом как минимум одним виртуальным символом, отображаемым на указанном дисплее, управляют посредством манипуляционных действий с сенсорной частью дисплея.

2. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что ту часть дисплея, которая расположена на боковой стороне корпуса электронного

устройства, полностью или частично защищают защитной крышкой или защитными крышками.

3. Электронное устройство по п.2, отличающееся тем, что защитная крышка или ее часть является полностью или частично прозрачной.

4. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что дисплей в той его части, которую располагают на боковой стороне устройства, имеет большую толщину и/или имеет на своей поверхности выпуклые формы и/или изготовлен из более прочных материалов.

5. Электронное устройство по п.1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру.”

В адрес заявителя был направлен запрос от 19.02.2013, в котором указывалось, что из уровня техники “... в представленном описании не приведены сведения, раскрывающие функционирование заявленного электронного устройства, обеспечивающее достижение указанного заявителем результата, а именно, не приведены сведения, раскрывающие, какие конкретно манипуляционные действия совершает пользователь с виртуальным символом и как осуществляется работа самого устройства при совершении пользователем различных манипуляционных действий; как происходит касание сенсорной части дисплея: одновременно всех частей на всех сторонах или только сенсорной части одной стороны.”

Было также отмечено, что в независимом пункте формулы изобретения не указано назначение, реализуемое заявленным устройством.

Кроме того, обращалось внимание заявителя на то, что “содержащаяся в независимом пункте 1 формулы совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного результата без достижения этими совокупностями общего результата или с достижением суммарного результата“.

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), раздел “Раскрытие полезной модели” (указать в описании общий технический результат, достигаемый всей совокупностью признаков независимого пункта), раздел “Осуществление полезной модели” (включив в описание сведения, раскрывающие функционирование заявленного электронного устройства, обеспечивающее достижение указанного технического результата) и представить уточненную формулу полезной модели.

В ответе на запрос, поступивший в Роспатент 27.06.2013, заявитель представил скорректированные описание и формулу полезной модели.

В связи с тем, что, как отмечено в решении Роспатента, представленные материалы не содержали информации, необходимой для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 09.08.2013 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, поскольку, по его мнению, представленные им в ответ на запрос материалы удовлетворяют требованиям нормативных документов к составлению заявки на полезную модель.

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

С учетом даты подачи заявки (19.06.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (09.08.2013), 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 (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 подпунктом (2) пункта 9.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем

совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

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 (1.19) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является нарушение требований пункта 9.8.1.4 Регламента, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели или нескольким полезным моделям – вариантам, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

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 (7) пункта 20.5 Регламента если заявитель

в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается 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, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Материалы заявки № 2012125358/08 на полезную модель поступили в Роспатент 19.06.2012 (по заявке испрашивался приоритет по дате подачи первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка – 07.09.2010).

В адрес заявителя 19.02.2013 был направлен запрос, в котором отмечено, что: "... в представленном описании не приведены сведения, раскрывающие функционирование заявленного электронного устройства, обеспечивающее достижение указанного заявителем результата, а именно, не приведены сведения, раскрывающие, какие конкретно манипуляционные действия совершает пользователь с виртуальным символом и как осуществляется работа самого устройства при совершении пользователем различных манипуляционных действий; как происходит касание сенсорной части дисплея: одновременно всех частей на всех сторонах или только сенсорной части одной стороны... заявленная полезная модель может иметь следующие альтернативные варианты осуществления: 1. дисплей расположен на лицевой стороне корпуса и на двух боковых сторонах корпуса, прилегающих к лицевой стороне; 2. дисплей размещен на лицевой стороне, прилегающей боковой стороне и на задней

стороне корпуса; 3. дисплей размещен на лицевой стороне корпуса, двух боковых сторонах и на задней стороне корпуса. Однако, при размещении электронного устройства, имеющего вышеприведенные варианты осуществления, в руке пользователя, пальцы пользователя будут касаться сенсорной части дисплея, расположенного на боковых сторонах корпуса, а ладонь будет касаться сенсорной части дисплея, расположенного на задней стороне корпуса. В этой связи становится не ясным, каким образом будет работать заявленное устройство при одновременном касании пальцев или пальцев и ладони пользователя сенсорных частей дисплея на нескольких сторонах корпуса, например, каким образом (с помощью каких средств) устройство будет учитывать или не учитывать такие касания, каким образом будет осуществляться управление виртуальным символом при таких касаниях... Отсутствие перечисленных выше сведений не позволяет убедиться в том, что указанный заявителем результат достигается...”

Также, было подчеркнуто, что в формуле заявленной полезной модели не указано назначение, реализуемое заявленным устройством, а в описании не выявлен наиболее близкий аналог заявленного решения.

При этом сообщалось, что для специалиста, на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска, из уровня техники известны решения (в запросе были приведены примеры материалов, содержащих информацию о данных решениях), включающие большее число существенных признаков приведенной формулы полезной модели, чем указанные заявителем в описании аналоги.

Кроме того, было подчеркнуто, что совокупность признаков независимого пункта формулы заявленной полезной модели “... включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного результата без достижения этими совокупностями общего результата или с достижением суммарного результата...”

Заявителю было предложено скорректировать разделы описания “Уровень техники” (включить в него сведения о наиболее близком аналоге),

“Раскрытие полезной модели” (указать в описании технический результат (общий технический результат, обеспечиваемый всей совокупностью признаков независимого пункта формулы), достигаемый заявленным решением по отношению к ближайшему аналогу, и указать причины, препятствующие достижению этого результата ближайшим аналогом), “Осуществление полезной модели” (раскрыть функционирование заявленного электронного устройства, обеспечивающее достижение указанного технического результата), а также, уточнить формулу полезной модели (указать назначение, реализуемое заявленным устройством и уточнить ограничительную и отличительную части с учетом ближайшего аналога).

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 27.06.2013, заявитель представил скорректированное описание (выбрав в качестве прототипа один из указанных ранее в описании заявки аналогов и уточнив достигаемый технический результат) и формулу полезной модели (скорректировав зависимый пункт 5).

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

В качестве родового понятия, отражающего назначение (подпункт (1) пункта 9.8.1.3 Регламента), в представленной формуле полезной модели указано “электронное устройство”.

Следует отметить, что термин “устройство” указывает лишь на объект защиты, а термин “электронное” – на вид используемой элементной базы.

В скорректированном описании полезной модели отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на то, для чего именно предназначено заявленное электронное устройство.

На основании этого можно сделать вывод о том, что родовое понятие заявленной полезной модели не отражает ее назначение.

Кроме того, устройства, раскрытые в приведенных в запросе материалах,

также являются электронными. При этом, некоторые из указанных устройств включают в себя сенсорный дисплей, расположенный как минимум с трех сторон корпуса электронного устройства (в отличие от мобильного телефона, указанного заявителем в качестве ближайшего аналога).

Следовательно, указанное заявителем в качестве наиболее близкого аналога решение не является таковым согласно требованиям пункта 9.7.4.2 Регламента.

Здесь необходимо подчеркнуть, что при использовании ряда решений, информация о которых содержится в запросе, достигается указанный заявителем в уточненном описании технический результат – обеспечение доступа к полностью сенсорному дисплею электронного устройства как минимум с трех сторон корпуса указанного электронного устройства, две из которых являются противоположными сторонами корпуса электронного устройства, а как минимум одна сторона корпуса электронного устройства является боковой, при котором возможно, посредством манипуляционных действий с сенсорной частью дисплея управлять как минимум одним виртуальным символом, отображаемым на указанном дисплее.

Таким образом, заявитель не привел в описании сведений о ближайшем аналоге заявленного решения, не выделил отличительные признаки по отношению к этому аналогу и не указал технический результат, достигаемый этим аналогом, а также не указал в формуле назначение, реализуемое заявленной полезной моделью.

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 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 14.10.2013, решение Роспатента от 09.08.2013 оставить в силе.