

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Кушнерика С. И. (далее – заявитель), поступившее 08.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014136943/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство для представления подвижных изображений», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Устройство для представления подвижных изображений, включающее, по крайней мере, одну общую основу, на которой расположено множество консольных элементов, на свободном конце каждого из которых закреплен носитель фрагмента изображения, выполненный в виде диска с возможностью свободного колебательного или возвратно-поступательного перемещения относительно точки крепления за счет внешних воздействий на ее поверхность, при этом общая основа имеет, по крайней мере, одну поверхность для представления изображений, на поверхность каждого из носителей нанесены фрагменты целостного изображения, причем каждый диск

является носителем отдельного фрагмента изображения, а на общей основе носители фрагментов изображения расположены таким образом, что составляют целостное изображение, отличающееся тем, что диски расположены относительно основы с возможностью полного перекрытия каждым фрагментом целостного изображения на диске идентичного фрагмента целостного изображения на общей основе.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что отдельные носители фрагментов изображения размещены только на части общей основы.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по крайней мере, часть консольных элементов объединена в модуль с возможностью крепления этого модуля на общей основе.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность носителя отдельного фрагмента изображения выполнена полицветной.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что на поверхность носителя нанесено голографическое изображение.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность носителя и поверхность основы выполнены однотонными в одинаковом цвете».

По результатам рассмотрения заявки было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленный объект относится к решениям, касающимся внешнего вида изделия, направленным на удовлетворение эстетических потребностей, которым, согласно п.5 ст.1351 Кодекса (п.20.3. Регламента), правовая охрана в качестве полезной модели не предоставляется.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что отличием заявленного устройства от указанного заявителем прототипа (RU 99229 U1) является лишь наличие на общей основе целостного изображения.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что «... мною предложена конкретная конструкция, отличительным существенным признаком которой является расположение дисков относительно общей основы таким образом, что диск с изображенным на нем фрагментом расположен так, что полностью перекрывает участок общей основы с идентичным фрагментом целостного изображения, что позволяет при колебательном движении диска точно воспроизводить целостное изображение, и следовательно обеспечить заявленный технический результат – повышение качества изображения...»

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.09.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, не являются, в частности, решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно пункту 20.11 Регламента ПМ если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента (пункт 4 статьи 1390 Кодекса). В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, с учетом изложенного выше, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие

источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт. Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

В качестве технического результата, на достижение которого направлено предложение заявителя, в описании указан результат "повышение качества изображения".

Следует отметить, что заявленный технический результат не может быть достигнут совокупностью признаков независимого пункта заявленной формулы полезной модели, поскольку при свободном колебательном или возвратно-поступательном перемещении дисков относительно точки их крепления имеет место искажение изображения, создаваемого всеми дисками, поскольку при данных перемещениях и колебаниях дисков происходит также перемещение границ фрагментов изображения, нанесенного на каждый диск.

В качестве прототипа предложенного решения в описании заявки указано техническое решение по патентному документу RU 99229 U1, которому присущи следующие признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели: «устройство для представления подвижных изображений, включающее, по крайней мере, одну общую основу, на которой расположено множество консольных элементов, на свободном конце каждого из которых закреплен носитель фрагмента изображения, выполненный в виде диска с возможностью свободного колебательного

или возвратно-поступательного перемещения относительно точки крепления за счет внешних воздействий на ее поверхность, при этом общая основа имеет, по крайней мере, одну поверхность для представления изображений, на поверхность каждого из дисков нанесены фрагменты целостного изображения, причем каждый диск является носителем отдельного фрагмента изображения, а на общей основе носители фрагментов изображения расположены таким образом, что составляют целостное изображение».

По мнению заявителя, отличием предложенного решения от наиболее близкого аналога является то, что "диски расположены относительно основы с возможностью полного перекрытия каждым фрагментом целостного изображения на диске идентичного фрагмента целостного изображения на общей основе".

Однако, как следует из описания заявки, указанные диски располагаются в тех же местах и установлены таким же образом, как и в прототипе.

Единственным отличием предложенного заявителем решения от прототипа является только наличие изображения на основе, которое совмещено с идентичным изображением на соответствующем диске..

При этом, данное отличие изменяет только внешний вид изделия, но не приводит к достижению заявленного технического результата.

Таким образом, следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, о том, что заявленный объект является решением, касающимся внешнего вида изделия.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предложенное решение не может быть признано относящимся к решениям, охраняемым в качестве полезной модели (см. п.5 ст. 1351 Кодекса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих

сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.02.2015 оставить в силе.