

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.05.2015 от Комарковой О.Н. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.11.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2014124577/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Книга», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 25.09.2014, в следующей редакции:

«1. Книга, включающая переплет с передней обложкой, задней обложкой и страничным блоком, на страницах которого размещен по меньшей мере один текстовый или изобразительно-текстовый блок, отличающаяся тем, что страничный блок содержит по меньшей мере одно съемное поле с разметкой и по меньшей мере один комплект элементов в виде карточек.

2. Книга по п.1, отличающаяся тем, что съемное поле выполнено в виде карты с разметкой на 9 секторов.

3. Книга по п.1, отличающаяся тем, что комплект элементов выполнен в виде карточек в количестве от 100 до 1000 карточек с нанесенными изображениями и/или надписями двух типов: от 10 до 100 карточек с надписями, формулирующих цель человека, и от 90 до 900 карточек по 9 видов, по 10-100 карточек каждого вида, отвечающих соответствующей тематике секторов съемного поля.

4. Книга по п.1, отличающаяся тем, что комплект элементов выполнен на основе самоклеющейся пленки».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки на полезную модель.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не относится к объектам, которым в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезных моделей.

В решении Роспатента указано, что предложенный набор не является техническим решением, относящимся к устройству. При этом отмечено, что «заявленный набор состоит, в частности, из книги и набора игровых элементов. Указанные устройства не находятся в конструктивном единстве, поскольку книга конструктивно не связана с игровыми элементами. Данные устройства не находятся в функциональной взаимосвязи, поскольку книга, функция которой – носитель информации, не связана с функцией набора игровых элементов, которые согласно материалам заявки выполнены в виде наклеек – функцией которых является наклеивание куда-либо, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией».

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

По мнению заявителя, формула полезной модели удовлетворяет требованиям по ее составлению для объекта «устройство». В возражении отмечено, что «все элементы заявленного устройства находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи».

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

С учетом даты подачи заявки (17.06.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и

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).

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

Согласно пункту 9.4.1 Регламента в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента);
- заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента);
- заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента);
- заявленное предложение не относится к устройствам в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 (пункт 9.4.1 Регламента).

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле.

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

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

Согласно предложенной формуле заявленная книга состоит из нескольких частей, в числе которых указан «комплект элементов в виде карточек».

Однако, из материалов заявки не следует наличие какой-либо конструктивной связи данного комплекта с другими частями книги. Комплект элементов в виде карточек не характеризует устройство – книга. При этом из описания заявленного решения можно сделать вывод, что книга и комплект карточек являются самостоятельными средствами, предназначенными лишь для совместного использования. Так, пользователь выбирает карточку из комплекта и размещает ее в соответствующем тематическом секторе съемного поля (см. абз. 2 на с. 7 описания).

Таким образом, предложенное решение, по сути, представляет собой набор отдельных самостоятельных устройств (книга и комплект элементов в виде карточек), которые не имеют между собой конструктивной связи.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, которое не является единым устройством.

Что касается указания заявителя на то, что заявленная книга в формуле полезной модели охарактеризована признаками, отнесенными подпунктом 2 пункта 9.7.4.3 Регламента к признакам устройства, целесообразно отметить следующее.

Действительно, в формуле описаны конструктивно взаимосвязанные между собой части (в частности, передняя обложка, задняя обложка, страничный блок и съемное поле, которое представляет собой карту с разметкой на тематические сектора). Однако, как было показано выше, помимо этих частей, в формуле указывается на наличие самостоятельного устройства - «комплекта элементов в виде карточек», который не имеет конструктивной связи с другими частями книги, и не характеризует книгу. В связи с этим не представляется возможным сделать вывод, что предложенное решение в целом является единым устройством.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о возможности отнесения заявленного предложения к решению, охраняемому в качестве полезной модели (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

При этом следует отметить, что в описании заявки не представлено сведений о наличии какого-либо технического результата, в связи с чем выявление совокупности существенных признаков не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2015, решение Роспатента от 11.11.2014 об отказе в выдаче патента оставить в силе.