

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 13.06.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.05.2013 о признании заявки на полезную модель № 2011139746/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011139746/08 на выдачу патента на полезную модель «Сенсорная панель» была подана заявителем 30.09.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной заявителем формуле полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 05.04.2013, в следующей редакции:

«1. Сенсорная панель, отличающаяся тем, что функциональная поверхность сенсорной панели выполнена как минимум с одним сквозным отверстием, при этом функциональная поверхность сенсорной панели полностью или частично окружает указанное отверстие.

2. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что как минимум одно сквозное отверстие выполнено в виде разреза.

3. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что как минимум одно сквозное отверстие обозначено на сенсорной поверхности.

4. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что сенсорная панель является отдельным устройством, выполненным в отдельном корпусе, или сенсорная панель является составной частью электронного устройства.

5. Сенсорная панель по п.4, отличающаяся тем, что если сенсорная панель является составной частью электронного устройства, при этом указанное электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или портативное устройство, оснащенное мобильной телефонной связью, или ноутбук или нетбук или планшетный компьютер или монитор или компьютер или устройство для чтения электронных книг или мультимедийное устройство или игровую консоль или игровую приставку или клавиатуру или пульт дистанционного управления или видеокамеру или фотоаппарат или рацию или электронный прицел или электронные средства прицеливания и/или наблюдения или цифровой бинокль или иное электронное устройство с сенсорной панелью.

6. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что как минимум в одном сквозном отверстии полностью или частично размещают дисплей или джойстик или фотокамеру или видеокамеру или как минимум одну кнопку или микрофон или динамик или как минимум одно крепление или как минимум один разъем или как минимум один источник света.

7. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что при выполнении сенсорной панели составной частью электронного устройства, посредством как минимум одного указанного сквозного отверстия обеспечивают доступ как минимум к одному техническому средству указанного электронного устройства или обеспечивают доступ как минимум одного технического средства указанного электронного устройства к внешнему устройству или устройствам или к внешней среде.

8. Сенсорная панель по п.1, отличающаяся тем, что при выполнении сенсорной панели составной частью электронного устройства и при

выполнении функциональной поверхности сенсорной панели прозрачной или при выполнении как минимум одной части функциональной поверхности сенсорной панели прозрачной, посредством прозрачной функциональной поверхности сенсорной панели или посредством как минимум одной прозрачной части функциональной поверхности сенсорной панели обеспечивают визуальный доступ как минимум к одному техническому средству указанного электронного устройства.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 19.03.2013, а именно уточненное описание заявленной полезной модели, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных документов.

В запросе от 19.03.2013 внимание заявителя обращалось на то, что из уровня техники известен более близкий аналог предложенной полезной модели, чем аналоги, указанные заявителем в описании, а именно устройство, описанное в заявке Китая CN 102200850 А, МПК G06F 3/041, опубл. 28.09.2011 (далее – [1]). При этом в запросе отмечалось, что сведения об этом наиболее близком аналоге известны заявителю в результате делопроизводства по другой его заявке № 2011121886/08.

В результате заявителю было предложено «... уточнить описание, указав данный аналог в качестве прототипа, указав технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к указанному аналогу, а также указав причины, препятствующие достижению этого результата указанной известной сенсорной панелью ...».

Заявителем в ответ на запрос от 19.03.2013 была представлена приведенная выше уточненная формула. Также от заявителя поступило скорректированное описание полезной модели. Однако заявитель не внес в раздел описания «Уровень техники» сведений о заявке [1].

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечено, что заявитель не привел сведений об известной из заявки [1] «... сенсорной панели в представленном уточненном описании, не выделил отличительные признаки и не указал технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью, по отношению к этому аналогу, а также не указал причины, препятствующие достижению этого результата известным аналогом ...».

Заявителем 13.06.2013 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

Так заявитель считает, что все разделы уточненного описания, представленного в ответ на запрос от 19.03.2013, составлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При этом заявитель отмечает, что не имел сведений о заявке [1]. А также указывает на то, что заявка [1] «... имеется в общественном доступе только на китайском языке, экспертиза ... не представила ... указанную китайскую заявку на русском языке, поэтому ссылка ... на китайскую заявку ... считается не обоснованной ...».

Кроме того, по мнению заявителя, техническое решение, охарактеризованное в заявке [1] «... не является более близким аналогом заявленной полезной модели, чем те технические решения, которые были указаны заявителем ...».

Дополнительно заявитель указывает, что «... Решение Роспатента ... является незаконным ...», т.к. запрос должен был быть направлен Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Однако «... заявитель не получал от Роспатента запроса о предоставлении исправленных или недостающих документов. Заявитель получил запрос ФИПС ... Однако, в соответствии с уставом

ФИПС не является Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ...».

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 9.7.2 Регламента ПМ в структуре описания полезной модели должны содержаться 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 пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "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.

Согласно подпункту 1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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.

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. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые,

технический результат заключается в реализации этого назначения. 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, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 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. При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует полезную модель, не имеющую аналогов.

В соответствии с пунктом 20.2 Регламента ПМ при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в частности, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки;

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

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения. При этом основанием для запроса, в частности, являются:

– невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов (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).

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 от 21.05.2013 и в

возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В уровне техники на дату подачи заявки на полезную модель было известно средство того же назначения, а именно – сенсорная панель, охарактеризованная в заявке [1]. В известной сенсорной панели ее функциональная поверхность выполнена с одним сквозным отверстием. При этом функциональная поверхность сенсорной панели согласно заявке [1], как и в заявленной полезной модели, окружает указанное отверстие. Подобная конструкция, как это видно на фиг.3 чертежей заявки [1], позволяет помещать в сенсорной панели внешние предметы.

Таким образом, из заявки [1] известен аналог, более близкий к заявленной полезной модели, чем были предложены заявителем в описании заявленной полезной модели.

Констатация сказанного обуславливает вывод о правомерности требований, изложенных в запросе от 19.03.2013, о необходимости включения в описание заявленной полезной модели сведений об известном из уровня техники наиболее близком аналоге и уточнения относительно него технического результата (см. пункт 9.7.4.2 и подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Следует отметить, что сведения о заявке [1] стали известны не в результате проведения информационного поиска по заявленной полезной модели, а ранее, в результате проведения поиска по иной заявке того же заявителя, в процессе делопроизводства по которой заявителю сообщалось о результатах упомянутого поиска в установленном порядке.

Также необходимо обратить внимание на то, что источники информации включаются в уровень техники с даты, с которой они стали общедоступными, вне зависимости от употребленного в них языка.

В ответ на запрос от 19.03.2013 заявитель в корреспонденции, поступившей 05.04.2013, представил приведенную выше уточненную формулу полезной модели, а также уточненное описание, в котором по-прежнему не привел сведений о наиболее близком аналоге по заявке [1].

Таким образом, несмотря на то, что ответ на запрос от 19.03.2013 поступил в установленные сроки, он не содержал запрошенных у заявителя материалов, необходимых для проведения экспертизы заявки и соответствующих установленным требованиям (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса). При этом указанные материалы не были представлены заявителем ни до принятия решения Роспатента от 21.05.2013, ни на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам (25.09.2013) по рассмотрению настоящего возражения.

Что касается довода заявителя о неправомерности направления ему запроса Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), то необходимо отметить следующее. Запрос от 19.03.2013, подготовленный ФИПС, является запросом Роспатента, о чем указано на бланке данного запроса. При этом следует отметить, что работа по направлению запросов делегирована ФИПСу Роспатентом в рамках проведения подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, в данном случае заключающихся в вынесении решения по результатам проведения экспертизы заявки.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что в возражении не содержится сведений, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2013, решение Роспатента от 21.05.2013 оставить в силе.