

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Александрова Е.Б. (далее – заявитель), поступившее 16.07.2019, на решение от 05.06.2019 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2019109052/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Устройство ввода и отображения информации для использования под водой”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Устройство ввода и отображения информации для использования под водой, содержащее водонепроницаемый корпус, сенсорный экран на основе холестерических жидких кристаллов, электронные компоненты для обеспечения работы экрана, причем экран и электронные компоненты изолированы от воды с обеспечением возможности контакта с водой по меньшей мере части верхнего слоя экрана.”

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 05.06.2019 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленной

полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

Как указано в решении Роспатента, из патентного документа US 2016/0313769 A1, опубл. 27.10.2016 (далее – [1]) известны все существенные признаки формулы заявленной полезной модели.

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что из противопоставленного патентного документа [1] неизвестны следующие признаки формулы заявленной полезной модели: “с обеспечением возможности контакта с водой по меньшей мере части верхнего слоя экрана”.

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

С учетом даты подачи заявки (28.03.2019), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных

признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на полезную модель, внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу полезной модели, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

Из патентного документа [1] известно устройство ввода и отображения

информации для использования под водой (абз. [003], [0012], [0014], [0226], [0227] описания патентного документа [1]), включающие следующие признаки предложенной формулы:

- наличие водонепроницаемого корпуса (уплотнительная конструкция 40; абз. [0019], [0097], [0106], [0113] описания патентного документа [1]);

- наличие сенсорного экрана (абз. [0223], [0224] описания патентного документа [1]);

- сенсорный экран выполнен на основе холестерических жидких кристаллов (абз. [0690] описания патентного документа [1]);

- наличие электронных компонентов для обеспечения работы экрана (абз. [0097], [0221] описания патентного документа [1]);

- экран и электронные компоненты изолированы от воды (абз. [0106] описания патентного документа [1]).

Отличием заявленного устройства от известного из патентного документа [1] является то, что обеспечивается возможность контакта с водой по меньшей мере части верхнего слоя экрана.

Таким образом, из патентного документа [1] не известны все признаки формулы заявленной полезной модели.

Здесь необходимо отметить, что, согласно описанию, именно за счет использования сенсорного экрана, позволяющего вводить информацию под водой путем непосредственного воздействия на экран, устраняется необходимость регулирования давления на рабочую поверхность экрана, а также необходимость использования дополнительных электронных узлов, включая электронный стилус, т.е. обеспечивается возможность достижения указанного в описании заявки технического результата.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что решение Роспатента было вынесено неправомерно.

В соответствии с изложенным, на основании пункта 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска в объеме представленной уточненной формулы.

Кроме того, на заседании коллегии 27.09.2019 от заявителя поступило

ходатайство о корректировке формулы полезной модели (для устранения противоречия между признаками формулы) и представлена скорректированная формула. Ходатайство было удовлетворено, уточненная формула принята к рассмотрению.

По результатам проведения дополнительного поиска 25.12.2019 были представлены: заключение, в котором сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной заявителем формуле, всем условиям патентоспособности; отчет о дополнительном информационном поиске.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2019, отменить решение Роспатента от 05.06.2019, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной на заседании коллегии от 27.09.2019.**

(21)2019109052/08

(51)МПК

**G06F 1/16** (2006.01)i

**H05K 5/06** (2006.01)i

(57) “Устройство ввода и отображения информации для использования под водой, содержащее водонепроницаемый корпус, сенсорный экран на основе холестерических жидких кристаллов, электронные компоненты для обеспечения работы экрана, причем электронные компоненты изолированы от воды с обеспечением возможности контакта с водой по меньшей мере части верхнего слоя экрана.”

Приоритет:

28.03.2019

(56) US 20120099030 A1, 26.04.2012.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.