

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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, поступившее 15.06.2015 от ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.04.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2014152195/28 на выдачу патента на полезную модель «Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля» была подана заявителем 23.12.2014.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля, содержащая блок управления, соединенный со средством контроля, стереокамерой и обзорной камерой и имеющий память, содержащую данные внешних признаков сотрудников охраны, причем

- стереокамера выполнена с возможностью формирования стереоизображения зоны контроля, расположенной между линией входа и линией выхода включительно, и передачи его в блок управления;

- средство контроля выполнено с возможностью определения наличия контролируемого параметра для человека, находящегося в зоне контроля, при этом формирования сигнала тревоги;

- обзорная камера выполнена с возможностью формирования изображения зоны контроля в направлении, обратном прямому разрешенному направлению прохода через средство контроля, и передачи его в блок управления;

- блок управления выполнен с возможностью записи в базу данных в памяти блока управления изображения со стереокамеры и обзорной камеры;

- блок управления также выполнен с возможностью распознавания сигнала тревоги, полученного во время нахождения, по меньшей мере, одного человека в зоне контроля, а также с возможностью анализа стереоизображения со стереокамеры, при этом распознавания наличия, по меньшей мере, одного человека в зоне контроля, причем для каждого распознанного в качестве человека:

- распознавания, по меньшей мере, одного внешнего признака человека на изображении с обзорной камеры и внесения его изображения в базу данных в памяти;

- фиксации нарушения и формирования доказательной базы, если был получен сигнал тревоги, а человек прошел через зону контроля, при этом пересек линию входа и линию выхода в прямом направлении;

- фиксации нарушения и формирования доказательной базы, если, по меньшей мере, два пристроившихся вплотную друг за другом человека, пересекли линию входа в прямом направлении;

- фиксации нарушения и формирования доказательной базы, если ни один из людей, находящихся в зоне контроля, не распознан, по меньшей мере, по одному внешнему признаку в качестве сотрудника охраны, путем сравнения внешнего признака человека, по меньшей мере, с одним внешним признаком сотрудника охраны, хранящимся в памяти.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что средство контроля выбрано из набора средств контроля, содержащего ручный металлодетектор, контролируемым параметром которого является металлические предметы; обнаружитель взрывчатых веществ, контролируемым параметром которого являются взрывчатые вещества; обнаружитель радиоактивных веществ, контролируемым параметром которого являются радиоактивные вещества.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что линия входа и линия выхода являются воображаемыми.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что стереокамера и обзорная камера выполнены с возможностью формирования видеоизображения.

5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что средство контроля выполнено с возможностью формирования сигнала тревоги в виде подачи напряжения на сухие контакты блока управления или в виде включения средства визуального оповещения, соединенного со средством контроля.

6. Система по п. 1 или п. 5, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью распознавания сигнала тревоги в виде включенного средства визуального оповещения на изображении с обзорной камеры.

7. Система по п. 1, отличающаяся тем, что памятью блока управления является внешний носитель данных, выполненный с возможностью подключения к блоку управления, или внутренняя память блока управления.

8. Система по п. 1, отличающаяся тем, что внешний признак человека выбран из набора внешних признаков, содержащего лицо, цвет волос, рост, одежду.

9. Система по п. 1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью анализа стереоизображения со стереокамеры, при этом распознавания наличия, по меньшей мере, одного человека в зоне контроля, при этом подсчета количества человек, прошедших через зону контроля, пересекая линию входа и линию выхода в прямом направлении.

10. Система по п. 1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью формирования доказательной базы, при этом: записи в память информации о прохождении через зону контроля человека с контролируемым параметром; пометки в базе данных в памяти изображения внешнего признака этого человека; пометки в базе данных в памяти видеоизображения с обзорной камеры человека во время прохождения им зоны контроля; а также записи в базу данных в памяти времени, даты и места фиксации нарушения.

11. Система по п. 1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью формирования доказательной базы, при этом: записи в память информации о прохождении пристроившихся вплотную друг за другом людей; пометки в базе данных в памяти изображения внешнего признака, по меньшей мере, одного из пристроившихся вплотную друг за другом людей; пометки в базе данных в памяти видеоизображения с обзорной камеры пристроившихся вплотную друг за другом людей во время

пересечения ими линии входа в прямом направлении; а также записи в базу данных в памяти времени, даты и места фиксации нарушения.

12. Система по п. 1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью формирования доказательной базы, при этом: записи в память информации об отсутствии сотрудника охраны в зоне контроля; пометки в базе данных в памяти видеоизображение с обзорной камеры с отсутствующими сотрудниками охраны в зоне контроля; а также записи в базу данных в памяти времени, даты и места фиксации нарушения.»

По результатам рассмотрения данной заявки 28.04.2015 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля», не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

Заявителем 15.06.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, т.к. описанное в формуле полезной модели решение является устройством, поскольку все его элементы имеют функциональную и конструктивную взаимосвязь.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель было вынесено без

предварительного уведомления заявителя о результатах экспертизы, что, по мнению лица, подавшего возражение, является неправомерным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.12.2014), 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 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, в частности, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, предусмотренных статьёй 1351 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ 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 ПМ 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 ПМ, 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:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

Согласно пункту 20.5 (1) Регламента ПМ основанием для запроса, в частности, являются:

- (1.1) нарушение порядка подачи заявки (пункт 12 настоящего Регламента);
- (1.2) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Регламента и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;
- (1.3) отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

- (1.4) отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;
- (1.5) отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности;
- (1.6) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящим Регламентом, или наличие в документах заявки сведений и реквизитов, достоверность которых вызывает сомнения;
- (1.7) нарушение порядка испрашивания приоритета, предусмотренного пунктами 2-5 статьи 1381 и статьей 1382 Кодекса;
- (1.8) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки, и т.п.);
- (1.9) необходимость решения вопросов, связанных с проверкой, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 9.4.1 настоящего Регламента;
- (1.10) невыполнение требований пункта 9.7 настоящего Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;
- (1.11) 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";

- (1.12) отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата;
- (1.13) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о заявке или патенте);
- (1.14) нарушение требования подпункта (2) пункта 9.8.1.3 настоящего Регламента об изложении пункта формулы в виде одного предложения;
- (1.15) отсутствие в формуле полезной модели указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана;
- (1.16) несоответствие характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятиям, содержащимся в описании;
- (1.17) наличие в формуле полезной модели вместо признаков объекта полезной модели только данных о ее эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при ее использовании;
- (1.18) нарушение требования подпункта (4) пункта 9.8 настоящего Регламента;
- (1.19) нарушение требования пункта 9.8.1.4 настоящего 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;
- (1.20) отсутствие в описании сведений, подтверждающих достаточность признака, охарактеризованного в обобщенном виде, в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного

заявителем;

(1.21) наличие в формуле полезной модели зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен;

(1.22) наличие в зависимых пунктах многозвенной формулы полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной модели в соответствующих частных случаях его выполнения или использования общественным интересам, принципам гуманности или морали;

(1.23) несоответствие документов заявки друг другу (название полезной модели, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании полезной модели отсутствуют признаки, указанные в формуле полезной модели; чертежи не соответствуют описанию полезной модели и т.п.);

(1.24) нарушение требований пункта 9.10 настоящего Регламента к реферату;

(1.25) наличие в формуле полезной модели, предложенной заявителем в дополнительных материалах, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании полезной модели, а также в формуле полезной модели, если она содержалась в заявке на дату ее подачи;

(1.26) нарушение требований пункта 13 настоящего Регламента, предъявляемых к представлению дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки;

(1.27) наличие других нарушений требований настоящего Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Заявленное в качестве полезной модели техническое решение «Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля», как можно установить на основании независимого пункта 1 формулы и описания полезной модели, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. А именно, заявленное решение содержит блок управления, средство контроля, стереокамеру и обзорную камеру.

Данный вывод основан на том, что признаки независимого пункта 1 предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь между блоком управления, средством контроля, стереокамерой и обзорной камерой, говорят только о наличии между вышеуказанными элементами функциональной связи. Причём данная связь обуславливает лишь возможность передачи управляющего сигнала между данными устройствами, но не свидетельствует о факте объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие.

При этом, возможность использования данных технических средств в системе автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля, как следует из формулы и описания заявки, обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь применением соответствующего алгоритма управления (например, используют программное обеспечение).

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения. Все вышеперечисленные устройства, а именно, блок управления, средство контроля, стереокамера и обзорной камера, не находятся в конструктивном единстве.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Что касается вопроса о вынесении решения об отказе в выдаче патента на полезную модель без предварительного письменного уведомления об этом заявителя, то можно отметить, что в материалах заявки, поступивших на дату её подачи, не содержится сведений, позволяющих заявителю осуществить корректировку независимого пункта формулы так, чтобы техническое решение было охарактеризовано как устройство. Соответственно, на стадии экспертизы заявки перед вынесением решения об отказе выдаче патента на полезную модель отсутствовали какие-либо основания для направления в адрес заявителя предварительного уведомления, в частности, запроса экспертизы (см. п. 20.5 Регламента ПМ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2015, решение Роспатента от 28.04.2015 оставить в силе.