

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

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. № 321-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» 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «СТРОММАШКОМПЛЕКТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 87107, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 87107 на полезную модель «Комплекс двойного обезвреживания и утилизации бурового шлама» выдан по заявке № 2009122099/13 с приоритетом от 10.06.2009. В настоящее время патентообладателем является ООО "НПО "СинтезПродукт" (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«Комплекс двойного обезвреживания и утилизации бурового шлама, содержащий агрегат для формования гранул, устройство для спекания гранул, отличающийся тем, что комплекс дополнительно снабжен агрегатом первичного в течение 8-20 мин при температуре 450-700°С обезвреживания, выполненным в виде сушильного барабана; агрегат для формования гранул выполнен в виде шнекового пресса или дырчатых вальцов; агрегат для

спекания гранул и вторичного в течение 30-50 мин при температуре 950-1100°C обезвреживания выполнен в виде вращающейся печи высокотемпературного обжига.».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству.

В возражении указано, что решение по оспариваемому патенту характеризует не одно устройство, а совокупность устройств, каждое из которых реализует собственное назначение и предназначенных для совместного использования в составе этого решения.

Также в возражении отмечено, что между устройствами в данном решении имеется лишь функциональная связь, а конструктивная отсутствует.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (10.06.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 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 ПМ).

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

Согласно пункту 9.7.4.3.(2) 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 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе «Осуществление полезной модели» показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Приводится также описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся возможности предоставления правовой охраны решению по оспариваемому патенту в качестве полезной модели, показал следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 изобретения 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 2008 г. №327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г. рег. №13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Согласно формуле полезная модель по оспариваемому патенту комплекс двойного обезвреживания и утилизации бурового шлама включает:

- агрегат для формования гранул (далее – устройство [1]);
- устройство для спекания гранул (далее – устройство [2]);
- агрегат первичного в течение 8-20 мин при температуре 450-700°С обезвреживания в виде сушильного барабана (далее – устройство [3]);
- агрегат для формования гранул выполнен в виде шнекового пресса или дырчатых вальцов (далее – устройство [4]);

- агрегат для спекания гранул и вторичного в течение 30-50 мин при температуре 950-1100°C обезвреживания в виде вращающейся печи высокотемпературного обжига (далее – устройство [5]).

Исходя из описания и чертежей к оспариваемому патенту, можно сделать вывод, что устройства [1] - [5] находятся только в функциональной взаимосвязи. При этом, как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, каждое из устройств [1] – [5] реализует собственное назначение и предназначено для совместного использования в составе решения по оспариваемому патенту.

Необходимо обратить внимание на то, что можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, относительно того, что в описании и чертежах к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о наличии между устройствами [1] - [5], входящими в состав комплекса по оспариваемому патенту, конструктивной связи.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что устройства [1] – [5] объединены между собой только функциональной связью и, в свою очередь, не находятся в конструктивном единстве. Данное функциональное объединение устройств [1] - [5] не приводит к созданию нового устройства, обладающего одновременно конструктивным и функциональным единством.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, свидетельствующие о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 87107 признать недействительным полностью.**