

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.10.2017 от Лосева В.В. и Григорьева В.С. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.04.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016130066/28, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство сбора данных с приборов учета», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Устройство сбора данных со счетчиков, характеризующееся тем, что содержит блок питания, исполнительный модуль для считывания сигналов с приборов учета и управления, имеющего процессор, соединенный с процессором Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером.

2. Устройство сбора данных со счетчиков по п.1, характеризующееся тем, что исполнительный модуль для считывания сигналов с прибора учета и управления включает блок конфигурации параметров работы с приборами

учета, оперативное запоминающее устройство, цифро-аналоговый преобразователь, аналого-цифровой преобразователь.

3. Устройство сбора данных со счетчиков по п.1, характеризующееся тем, что Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером включает постоянное запоминающее устройство, блок конфигурации параметров связи и режимов обмена.

4. Устройство сбора данных со счетчиков по п.1, характеризующееся тем, что блок питания может быть реализован на химических элементах тока.

5. Устройство сбора данных со счетчиков по п.1, характеризующееся тем, что указанное устройство имеет питание от сети».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте предложенной формулы, известны из патента RU 130098, опубликованного 10.07.2013 (далее – [1]). При этом отмечено, что признак «процессор Wi-Fi модуля связи, соединенный с процессором исполнительного модуля» не является существенным.

Кроме того, в решении Роспатента указано, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 заявленной формулы также известны из патента [1], а признаки зависимых пунктов 4 и 5 не являются существенными.

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1390 и пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что в решении по патенту [1] не обеспечивается технический результат, выражающийся в экономии электроэнергии. При этом заявитель отметил, что в описании заявленной полезной модели раскрыта причинно-следственная связь между упомянутым результатом и следующими признаками предложенного решения: «блок питания, реализованный на

химических элементах тока» и наличием «двухпроцессорной архитектуры, выполненной с возможностью непрерывного сбора данных с приборов учета и кратковременного включения Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером».

С возражением представлены скорректированные формула и описание полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (22.07.2016), правовая база для оценки патентоспособности предложенной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 Зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, регистрационный номер №40244 (далее – Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на полезную модель по существу.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 заявителем внесены изменения в формулу полезной модели, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известно устройство сбора данных со счетчиков (см. формула, строки 14, 15 на странице 9).

Данное известное устройство, также как и предложенное устройство содержит:

- блок питания (обеспечивающий работу блока управления, микропроцессора, Wi-Fi модуля связи);
- исполнительный модуль для считывания сигналов с приборов учета и управления (см. формула, фиг. 1 «блоку правления 1»);
- процессор в составе исполнительного модуля (см. формула, фиг. 1 «микропроцессор 2»);
- Wi-Fi модуль связи и режимов обмена данными с сервером, имеющий процессор, соединенный с процессором исполнительного модуля (см. абзацы 2 и 3 на странице 8 описания, фиг. 1)

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что из патента [1] известна вся совокупность признаков, содержащаяся в независимом пункте, предложенной формулы. Ввиду сделанного вывода, анализ признаков на их существенность не проводился.

Таким образом, заявленное устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 69 Правил).

Следовательно, решение Роспатента от 13.04.2017 об отказе в выдаче патента вынесено правомерно.

На заседании коллегии 12.12.2017 заявителю было предложено представить скорректированную формулу, не изменяющую заявку по существу.

Заявитель представил уточненную формулу полезной модели, скорректированную путем включения в независимый пункт следующих признаков:

- наличие блока питания, реализованного на химических элементах тока;

- выполнение двухпроцессорной архитектуры с возможностью непрерывного сбора данных с приборов учета и кратковременного включения Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером.

Данная формула не изменяет заявку по существу.

При этом можно согласиться с мнением заявителя, что указанные выше признаки являются существенными для достижения технического результата, выражающегося в экономии электроэнергии (см. абзац 3 на странице 3 описания).

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 15.01.2018 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым полезная модель по уточненной заявителем формуле удовлетворяет условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели патентоспособной в объеме уточненной формулы от 12.12.2017, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2017, отменить решение Роспатента от 13.04.2017 об отказе в выдаче патента и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной заявителем 12.12.2017.**

(21) 2016130066/28

(51)МПК

**G01D 4/00** (2006.01)

**G06Q 50/00** (2006.01)

**G05B 15/00** (2006.01)

(57)

«1. Устройство сбора данных со счетчиков, характеризующееся тем, что содержит блок питания, реализованный на химических элементах тока, исполнительный модуль для считывания сигналов с приборов учета и управления, имеющий процессор, соединенный с процессором Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером для создания двухпроцессорной архитектуры, выполненной с возможностью непрерывного сбора данных с приборов учета и кратковременного включения Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером.

2. Устройство сбора данных со счетчиков по п.1, характеризующееся тем, что исполнительный модуль для считывания сигналов с прибора учета и управления включает блок конфигурации параметров работы с приборами учета, оперативное запоминающее устройство, цифро-аналоговый преобразователь, аналого-цифровой преобразователь.

3. Устройство сбора данных со счетчиков по п.1, характеризующееся тем, что Wi-Fi модуля связи и режимов обмена данными с сервером включает постоянное запоминающее устройство, блок конфигурации параметров связи и режимов обмена».

RU 130098 U1, 10.07.2013;

RU 2534926 C1, 10.12.2014;

RU 152097 U1, 10.05.2015;

RU 2575871 C2, 20.02.2016;

RU 145406 U1, 20.09.2014.

Примечание: при публикации сведений о патенте будет использовано скорректированное заявителем описание, представленное 27.10.2017.