

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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» (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, поступившее 26.02.2018 от Общества с ограниченной ответственностью «Тюменское инновационное предприятие Института криосферы-1» (далее – заявитель), против решения об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по заявке №2017129176/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017129176/03 на выдачу патента на полезную модель «Дренажная система» была подана заявителем 15.08.2017. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Дренажная система, содержащая прорытый в дренирующем слое канал, уложенные в него дренирующую трубу и засыпной дренирующий материал, закрытые сверху уплотненным грунтом, отличающаяся тем, что в слое дренирующего материала над дренирующей трубой размещен слой насыпного утеплителя из гранулированного теплоизоляционного дренирующего материала диатомик.»

При вынесении решения Роспатента от 27.11.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о том, что предложенное решение не является устройством, т.е. не может охраняться в качестве полезной модели.

Согласно решению Роспатента признаки заявленной системы не образуют устройство, части которого находятся в функционально конструктивном единстве, т.к. части (признаки), а именно

- прорытый в дренирующем слое канал,
- уложенная в канал дренирующая труба,
- засыпной дренирующий материал, в слое которого размещен утеплитель и гранулированный теплоизоляционный дренирующий материал диатомик,
- уплотненный грунт

не соединены между собой сборочными операциями.

Кроме того, в решении отмечается, что признаки, относящиеся к слоям засыпного материала, не являются составными частями устройства.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 26.02.2018 было подано возражение, в котором он просит отменить решение Роспатента, отмечается при этом следующее.

Согласно возражению все части заявленной системы находятся в функциональном единстве и соединены между собой операцией – укладка. Так, по мнению заявителя, части связаны следующим образом.

Канал – прорыт (проложен), труба - уложена, засыпана и закрыта уплотненным грунтом. В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на ГОСТ 2.101-68 (далее - [1]) в котором раскрывается операция - укладка.

Кроме того, заявитель отмечает, что существует ряд технических решений, например, патент РФ №2449084 (далее – [2]), относящихся к

дренажным системам, аналогичным заявленной, по которым выданы патенты.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.08.2017) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила и Требования).

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

В соответствии с пунктом 35 Правил проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34-36 Требований к документам заявки. Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной

полезной модели и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 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:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- 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.

Согласно подпункту 1 пункта 36 Требований при раскрытии сущности полезной модели для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Согласно родовому понятию формулы, а также приведенному в заявке названию, назначение предложенного решения характеризуется термином «система». При этом части системы, охарактеризованные признаками, раскрытыми в формуле полезной модели не находятся между собой в конструктивном единстве.

Так, осуществление операции укладки, предусмотренной стандартом [1], между такими частями заявленной системы как канал, труба, дренирующий материал (слои) и уплотненный грунт, указывает лишь на возможность их совместной эксплуатации (то есть связи являются функциональными), но не на факт объединения этих элементов системы в единую конструкцию или изделие.

Таким образом, заявленное техническое решение, состоящее из

упомянутых частей системы, обладает функциональными связями, однако, наличие таких связей не говорит о конструктивном единстве этих частей.

Кроме того, следует отметить, что признаки, относящиеся к слоям засыпного материала также не являются составными частями изделия.

Что касается, указания заявителя на существование ранее выданных патентов [2] на иные технические решения, также являющиеся дренажными системами, то правомерность выдачи этих патентов не имеет отношения к оценке патентоспособности заявленной полезной модели. Следует отметить, что выдача указанных заявителем патентов в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса может быть оспорена любым лицом путем подачи соответствующих возражений.

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, заявленное техническое решение не может быть признано относящимся к устройству, т.е. к решению, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2018, решение Роспатента от 27.11.2017 оставить в силе.