

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 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 (далее – Кодекс) 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 от Рябовой О., В., Лазарева И.Б., Фомина Д.И. (далее – заявитель), поступившее 15.08.2017, на решение от 10.05.2017 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016115097/07, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Светильник шахтный с видеореги­стратором”, совокупность признаков которой изложена в скорректированной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.03.2017, в следующей редакции:

«1. Светильник головной взрывобезопасный шахтный, включающий осветительный блок в виде фары с элементами освещения, выполненный с возможностью закрепления на каске, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен блоками видеореги­страции событий и передачи данных видеореги­страции в виде Wi-Fi модуля, расположенными в корпусе фары, при этом включение/выключение процесса видеореги­страции синхронизировано с включением/выключением элементов освещения.

2. Светильник по п.1, отличающийся тем, что осветительный блок выполнен в виде элементов основного и вспомогательного освещения, а блок видеорегистрации расположен под одним стеклом с элементами освещения».

По результатам рассмотрения Роспатент 10.05.2017 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявленное решение не охраняется в качестве 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: «...средства освещения и видеорегистрации расположены в одном корпусе с возможностью закрепления на каске шахтера...заявленное решение относится к решениям, состоящим из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями и находящимся в функционально конструктивном единстве...». В обоснование возможности достижения технического результата, заключающегося в повышении безопасности проводимых работ, заявитель отмечает, что «...синхронизация включения процесса видеорегистрации...позволяет максимально полно фиксировать обстановку, видимую работником, на чьем головном уборе расположен светильник заявленной конструкции».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.04.2016), 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 в качестве полезной

модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 35 Правил ПМ 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. 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 36 Требований ПМ 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), характеризующее 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, пунктом 35 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Приведенная заявителем формула полезной модели (см. выше) анализируется с учетом указанного в описании на дату подачи заявки технического результата, сформулированного заявителем как «повышение безопасности проводимых работ» (см. стр. 1 описания).

В формуле полезной модели охарактеризованы две совокупности признаков, направленные на решение двух технических задач, а именно: первая задача – это возможность освещения, которая решается наличием осветительного блока в виде фары с элементами освещения, выполненного с возможностью закрепления на каске; вторая задача – это возможность регистрации видеоизображения, которая решается наличием блока видеорегистрации событий и передачи данных видеорегистрации, расположенными в корпусе фары.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что две разные задачи по существу решаются двумя совокупностями признаков - одна совокупность признаков направлена на освещение, то есть, связана с безопасностью, а вторая совокупность признаков направлена на регистрацию событий в виде видеоизображений. То есть, вторая совокупность признаков характеризует лишь средства для обеспечения видеофиксации событий.

Таким образом, вывод Роспатента о наличии в формуле полезной модели нескольких средств, обеспечивающих получение различных задач, вынесено правомерно.

Заявителем на заседании коллегии от 06.10.2017 представлено скорректированное описание, в котором уточнена формулировка технического результата заявленной полезной модели «...технический результат состоит в возможности оценки качества работ состояния окружающей среды и/или оборудования для, в свою очередь, оценки, прогнозирования и предотвращения аварийных ситуаций», где понятие «безопасности» определено с точки зрения оценки всех происходящих процессов, что возможно организовать лишь благодаря всей совокупности признаков в приведенной выше формуле. Данные уточнения основаны на материалах описания, поступивших на дату подачи заявки.

При этом наличие в формуле полезной модели таких признаков, как осветительный блок, блок видеорегистрации и их синхронизация, обеспечивает возможность в реальном режиме времени передачи данных видеоизображений на пункт регистрации событий – на мониторинг.

При этом, с учетом внесенных уточнений, заявленному техническому решению в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели, поступившей 09.03.2017, может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В связи с этим и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 27.12.2017 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым полезная модель с уточненным техническим результатом не соответствует условию патентоспособности «новизна» в связи с известностью из патентного документа CN 102665072, опубл. 12.09.2012 (далее – патентный документ [1]) светильника головного взрывобезопасного шахтного, которому присущи все признаки заявленного светильника, охарактеризованного в независимом пункте

1 формулы полезной модели.

Анализ патентного документа [1] показал, что в нем, действительно описан светильник головной взрывобезопасный шахтный, который включает осветительный блок в виде фары (см. поз. 1, фиг. 4) с элементами освещения (см. поз. 9, фиг. 5) и выполненный с возможностью закрепления на каске и блок видеорегистрации событий и передачи данных видеорегистрации посредством беспроводного (Bluetooth) модуля, расположенные в корпусе фары (см. поз. 7, фиг. 5). При этом для возможности оценки качества работ состояния окружающей среды и/или оборудования с целью последующего прогнозирования и предотвращения аварийных ситуаций вид модуля (Bluetooth или Wi-Fi) не является существенным с точки зрения беспроводной передачи и фиксации событий.

При этом включение/выключение процесса видеорегистрации синхронизировано с включением/выключением элементов освещения (см. реферат).

Таким образом, можно согласиться с правоммерностью сделанного в заключении по результатам информационного поиска вывода о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2017, изменить решение Роспатента от 10.05.2017 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам.