

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 ЗАО “Таурас-Феникс” (далее – заявитель), поступившее 21.07.2014, на решение от 13.01.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2013127357/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Система для автоматической настройки оборудования”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Система для автоматической настройки оборудования, содержащая устройство фиксации видеоинформации и соединенное с ним устройство управления с установленным на нем программным обеспечением, способным сканировать, декодировать, обрабатывать, генерировать, запоминать идентифицирующие коды, причем устройство управления соединено с каждым настраиваемым узлом оборудования и выполнено содержащим процессор, блок оперативной памяти, блок постоянной памяти и устройство ввода/вывода.

2. Система для автоматической настройки оборудования по п.1, отличающаяся тем, что устройство фиксации видеоинформации выполнено в виде фотокамеры.

3. Система для автоматической настройки оборудования по п.1, отличающаяся тем, что устройство фиксации видеоинформации выполнено в виде видеокамеры.

4. Система для автоматической настройки оборудования по п.1, отличающаяся тем, что устройство управления снабжено монитором.

5. Система для автоматической настройки оборудования по п.4, отличающаяся тем, что монитор и устройство ввода выполнены в виде сенсорного дисплея.

6. Система для автоматической настройки оборудования по п.1, отличающаяся тем, что устройство управления выполнено в виде компьютера.

7. Система для автоматической настройки оборудования по п.1, отличающаяся тем, что устройство управления выполнено в виде контроллера.

8. Система для автоматической настройки оборудования по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит, по крайней мере, один персональный компьютер, предназначенный для мониторинга процесса работы оборудования.”

По результатам рассмотрения Роспатент 13.01.2014 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что “... заявленная полезная модель не представляет собой устройство, а представляет совокупность устройств, не имеющих конструктивного единства.”

На решение об отказе в выдаче патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что: “... заявляемая “Система для автоматической настройки оборудования” по своей сути полностью подходит как под определение “устройства”, данное экспертизой, так и под словарное определение, поскольку она является техническим объектом и содержит составные части, находящиеся в функциональной взаимосвязи между собой.”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.06.2013), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента 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 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, 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).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении

Роспатента, показал следующее.

В соответствии с пунктом 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 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.

Заявленная система для автоматической настройки оборудования не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Устройство фиксации видеоинформации, устройство управления и узлы оборудования не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно описанию полезной модели, устройство фиксации видеоинформации соединено с устройством управления “при помощи проводного соединения”, а устройство управления с узлами оборудования – “при помощи любых проводных или беспроводных технологий”).

При этом, при совместном применении каждое из устройств в системе реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находятся ли остальные устройства в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения системы напрямую обусловлена функциями входящих в нее средств. Причём в формуле и описании заявки нет каких-либо сведений о том, что указанные средства при включении их в состав системы претерпели какие-либо конструктивные изменения или доработки.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система для автоматической настройки

оборудования, которое относится к нескольким устройствам.

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

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о патентоспособности заявленной полезной модели.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2014, решение Роспатента от 13.01.2014 оставить в силе.