

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Шингараева Рафиса Хамитовича (далее – заявитель), поступившее 23.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.05.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014141436/08, при этом установлено следующее.

Заявлено предложение «Система контроля расхода горюче-смазочных материалов транспортного средства», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Система контроля расхода горюче-смазочных материалов транспортного средства, включающая датчик оборотов, электрически связанный с контроллером с первым архивом, навигационный модуль для мониторинга транспортного средства, второй архив, архивы снабжены портами для вывода информации, программное обеспечение контроллера реализует возможность параллельной записи информации в архивы в едином масштабе времени, отличающаяся тем, что датчик оборотов подключен после редуктора двигателя, введен сервер-счетчик для сохранения, суммирования и обработки данных с контроллера, хранения и редактирования справочной информации, для хранения алгоритмов расчета

горюче-смазочных материалов в зависимости от оборотов вала после редуктора, первый архив выполнен с возможностью хранения электронных данных об оборотах вала после редуктора, второй архив выполнен с возможностью хранения электронных данных о паспортных нормах расхода горюче-смазочных материалов в зависимости от количества оборотов вала после редуктора, система снабжена программами для обработки полученной информации в контроллере и на сервере».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленное предложение представляет собой систему, содержащую, в частности, датчик оборотов, навигационный модуль для мониторинга транспортного средства, контроллер с первым архивом, второй архив, сервер-счетчик для сохранения, суммирования и обработки данных с контроллера, хранения и редактирования справочной информации, а также для хранения алгоритмов расчета горюче-смазочных материалов в зависимости от оборотов вала после редуктора. Указанные выше элементы представляют собой отдельные функциональные элементы системы контроля расхода горюче-смазочных материалов транспортного средства, разнесенные по транспортному средству (судну), что свидетельствует об отсутствии конструктивного единства между ними.

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение представляет собой не устройство, а совокупность устройств, не имеющих конструктивного единства.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что действующими «нормативными документами» понятие «устройство» не определено. При этом понятие «устройство» раскрыто в Толковом словаре живого великорусского языка в 4х томах, В.Даля, «Русский язык», Москва 1980 г., т. IV, с. 561, согласно которому «устройство – это сложный состав и порядок, образ или способ сооружения сложной вещи». О конструктивном единстве в указанном словаре речи нет. Также в соответствии с <https://ru.wikipedia.org/wiki/устройство> «устройство – это рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка) со сложной внутренней структурой, созданный для выполнения определенных функций, обычно в области техники».

Заявитель отмечает, что все элементы предложенной системы контроля горюче-смазочных материалов расположены на транспортном средстве (судне или теплоходе) и являются его «принадлежностью». По мнению заявителя, если «все элементы системы установлены на судне, они связаны конструктивным единством друг с другом».

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что в формуле заявленного предложения содержатся «конструктивные элементы: датчик оборотов и др.», раскрыты «связи между элементами: датчик оборотов электрически связан с контроллером и др.», отражено «взаимное расположение элементов: датчик оборотов подключен после редуктора двигателя» и «форма выполнения элементов: первый архив выполнен с возможностью хранения электронных данных об оборотах вала двигателя и др.»

К возражению приложена уточненная формула заявленного предложения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.10.2014) правовая база включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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 ПМ 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 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 10 Регламента ПМ, 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 ПМ).

(2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

(3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. Кроме того, устанавливается, может ли оно быть признано относящимся к устройствам.

Согласно пункту 20.11 Регламента ПМ если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. 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.

Предложенное техническое решение, как можно установить на основании формулы и описания заявки, состоит из нескольких устройств, например: датчика оборотов, контроллера, навигационного модуля, сервера-счетчика, сервера (центрального).

При этом можно согласиться с заявителем в том, данные устройства установлены на транспортном средстве, в частности, судне и связаны между собой каналами связи. Причем контроллер и счетчик-сервер связаны проводным каналом связи.

Однако, данные обстоятельства не опровергают вывод, сделанный в решении Роспатента о том, что предложенному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Так, наличие связи (в том числе и проводной) между упомянутыми устройствами, а также их расположение на судне указывает лишь на возможность их совместной эксплуатации (то есть связи являются функциональными), но не на факт объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие. Датчик оборотов, контроллер, навигационный модуль и серверы являются не «элементами устройства», а отдельными устройствами, входящими в состав системы. Они способны работать как в составе системы, так и автономно, продолжая выполнять свои функции:

- датчик оборотов - считывает обороты «обороты валовой линии винта», при этом датчик «установлен на защитном кожухе»;
- контроллер – суммирует, сохраняет и передает на сервер-счетчик показания датчика;
- навигационный модуль, установленный на судне, определяет его местоположение;
- серверы предназначены для обработки и анализа полученной информации.

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных

для совместного использования в составе заявленного решения. Перечисленные выше устройства не находятся в конструктивном единстве друг с другом.

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

Относительно уточненной формулы, представленной в возражении, необходимо отметить следующее.

Уточненная формула, скорректирована путем изменения родового понятия, и внесения признаков, касающихся того, что устройство контроля установлено на судне, а контроллер связан со счетчиком-сервером проводным каналом связи.

Однако, данные уточнения не изменяют сделанного выше вода коллегии, поскольку заявленное решение по-прежнему представляет собой не одно устройство, а совокупность устройств.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.05.2015 оставить в силе.