

**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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Технологии Распознавания” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.04.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 180536, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 180536 “Автоматизированный комплекс видеорегистрации для патрульно-постовых машин” выдан по заявке № 2017139282/11 с приоритетом от 13.11.2017 на имя ООО “Арсенал 67” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“Автоматизированный комплекс видеорегистрации для транспортного средства (ТС), содержащий: блок получения информации, включающий, по крайней мере, две видеокамеры и микрофон; вычислительный блок, включающий процессор, средство обработки и хранения информации, средство визуализации информации; блок питания, включающий дополнительный встроенный источник

энергии; навигационный блок, включающий средство позиционирования комплекса на местности и определения точного времени; коммуникационный блок, включающий средства беспроводного приема и передачи информации, отличающийся тем, что дополнительно содержит блок организации передачи информации, обеспечивающий безопасность доступа к каналу передачи информации, контроль надежности этого канала и защиту от несанкционированного проникновения из внешней среды во внутреннюю среду комплекса, при этом блок питания осуществляет контроль за расходом электропитания аккумулятора ТС и осуществляет переключение питания между дополнительным источником энергии и электрическими сетями ТС; коммуникационный блок обеспечивает непрерывную передачу в режиме реального времени регистрируемой информации на внешний сервер.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству; несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники; несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение довода о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством в возражении отмечено, что охраняемое патентом решение представляет собой систему блоков, которые не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, в возражении указано следующее:

- в описании полезной модели не указана причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым полезной моделью техническим эффектом;

- при раскрытии сущности полезной модели не указан один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты;

- в разделе описания полезной модели “Осуществление полезной модели” не приведено подтверждение возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели.

В подтверждение довода о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности “новизна”, к возражению приложены копии следующих источников информации:

– патентный документ RU 133339 U1, опубл. 10.10.2013 (далее – [1]);

– патентный документ US 2015/0175052 A1, опубл. 25.06.2015 (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии 30.06.2022, указал, в частности, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, “соблюдены установленные... правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели”.

Кроме того, в отзыве отмечено, что “элементы автоматизированного комплекса видеорегистрации для патрульно-постовых машин по оспариваемому патенту соединяются на предприятии-изготовителе на патрульно-постовых автомобилях установочными и кабельно-жгутовыми сборочными операциями в соответствии с показанной схемой ... в материалах полезной модели, а значит, Автоматизированный комплекс видеорегистрации для патрульно-постовых машин по оспариваемой полезной модели является устройством...”

В отношении приведенных в возражении патентных документов в отзыве указано, что в данных описаны лишь схожие по назначению с оспариваемой полезной моделью технические решения.

В корреспонденции, поступившей 04.08.2022, представлены дополнительные материалы к возражению.

На заседании коллегии 23.08.2022 патентообладателем представлено дополнение к отзыву на возражение. Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

– копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2020 по делу № СИП-914/2019 (далее – [3]);

– копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2022 по делу № СИП-148/2022 (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (13.11.2017), правовая база 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. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна, в частности, содержать:

- описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

- формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

- чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным Кодексом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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. 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 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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, находящихся 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;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Раздел описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” оформляется с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели;

3) если обеспечиваемый полезной моделью технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым полезной моделью техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю;

4) если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные

причинно-следственной связью технические результаты.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 36 Требований 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.

В соответствии с пунктом 38 Требований в разделе описания полезной модели “Осуществление полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Раздел описания полезной модели “Осуществление полезной модели” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

- 1) для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается,

как можно осуществить полезную модель с реализацией ею указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки;

2) если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака полезной модели путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели.

В разделе описания полезной модели “Осуществление полезной модели” также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается

функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, показал следующее.

Согласно формуле полезная модель по оспариваемому патенту охарактеризована совокупностью признаков, определяющих наличие в указанной формуле нескольких самостоятельных средств, а именно:

- блок получения информации (включающий две видеокамеры и микрофон);
- вычислительный блок (включающий процессор, средство обработки и хранения информации, средство визуализации информации);
- блок питания (включающий дополнительный встроенный источник энергии);
- навигационный блок (включающий средство позиционирования комплекса на местности и определения точного времени);
- коммуникационный блок (включающий средства беспроводного приема и передачи информации);
- блок организации передачи информации.

Кроме того, каждое из указанных выше средств реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находится ли другое устройство в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения решения по оспариваемому патенту обусловлена лишь функциями входящих в него средств, а не объединением этих средств в единую конструкцию или изделие.

Следовательно, автоматизированный комплекс видеорегистрации для патрульно-постовых машин по оспариваемому патенту представляет собой совокупность нескольких устройств.

Что касается мнения патентообладателя о том, что элементы автоматизированного комплекса видеорегистрации для патрульно-постовых машин по оспариваемому патенту соединяются на предприятии-изготовителе установочными и кабельно-жгутовыми сборочными операциями в соответствии с показанной схемой, а значит, автоматизированный комплекс видеорегистрации для патрульно-постовых машин по оспариваемой полезной модели является устройством, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

В материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, нет сведений о конструктивном соединении блоков, входящих в состав автоматизированного комплекса видеорегистрации (в материалах заявки отсутствуют сведения о том, что указанные элементы объединены в единую конструкцию с помощью сборочных операций (см. подпункт (1) пункта 36 Требований) и, соответственно, находятся в конструктивном единстве). Есть лишь указание на установку комплекса “на патрульном транспортном средстве, находящемся в эксплуатации, без изменения его конструкции”.

Также в описании отмечено, что вычислительный блок представляет собой моноблочное вычислительное устройство, коммутационный блок - моноблочное изделие. Кроме того, согласно описанию заявки, камеры установлены таким образом, что фиксируют обстановку вне транспортного средства и внутри него, т.е. расположены в различных частях транспортного средства.

Следует отметить, что перечисленные выше средства направлены на достижение различных технических результатов, что дополнительно указывает на наличие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту нескольких устройств, охарактеризованных разными совокупностями признаков. Так, например, наличие коммутационного блока направлено на достижение результатов, заключающихся в длительности хранения данных (возможности бессрочного хранения за счет передачи информации на внешний сервер) и

возможности автоматического обмена информацией с внешними базами данных. Наличие вычислительного блока (средства визуализации информации) – на возможность контроля оператором окружающей обстановки. Наличие блока питания, включающего дополнительный источник энергии – на увеличение срока работы комплекса.

В отношении технического результата, заключающегося в “увеличении объема собираемых данных”, необходимо подчеркнуть, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о том, каким именно образом обеспечивается достижение данного результата в сравнении с решениями, раскрытыми в аналогах заявленного решения, указанных в описании.

Следовательно, техническое решение по оспариваемому патенту представляет собой совокупность нескольких устройств.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством.

В связи со сделанным выше выводом доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники (в том числе источники информации [3], [4]), и о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” (в том числе источники информации [1], [2]) не анализировались.

В отношении обращения патентообладателя, поступившего 06.09.2022, необходимо отметить следующее.

Изложенные в данном обращении доводы, касающиеся того, что полезная модель по оспариваемому патенту является техническим решением, относящимся к устройству, по существу повторяют доводы, изложенные в отзыве на возражение. Указанные доводы рассмотрены выше в настоящем заключении.

Доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки,

представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, и о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” в связи со сделанным выше выводом не анализировались.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 180536 признать недействительным полностью.**