

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 ТОВЭККО РИСЁРЧ ЭНД ДИВЕЛОПМЕНТ ИНСТИТЬЮТ (ПРОПРАЙЕТЕРИ) ЛИМИТЕД, ЮАР (далее – заявитель), поступившее 09.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.12.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014120209/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Модульная установка для изготовления курительного изделия», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.10.2014 на стадии экспертизы заявки, в следующей редакции:

«1. Установка для сборки курительных изделий, содержащая несколько заменяемых модулей, стыкованных друг с другом с формированием их функциональными узлами тракта передачи палочек через установку, так что обеспечивается возможность выполнения первой последовательности операций над принятыми отрезками штранга курительного материала и изменения конфигурации для выполнения над принятыми отрезками штранга курительного материала второй последовательности операций, отличающейся от первой последовательности, причем первая и вторая последовательности операций,

соответственно, формируют по меньшей мере часть первого и второго процессов сборки курительных изделий, каждое из которых содержит отрезок штранга курительного материала, выкуриваемого при использовании, при этом упомянутые функциональные узлы включают:

первый компонент вложения палочек, выполненный с возможностью вкладывания первой палочки между двумя отрезками табачного штранга,

первый компонент разделения палочек, выполненный с возможностью разделения первой палочки на по меньшей мере две части,

компонент отделения палочек, выполненный с возможностью отделения первой группы, содержащей отрезок штранга курительного материала и одну из упомянутых частей, от второй группы, содержащей отрезок штранга курительного материала и другую из упомянутых частей, и

второй компонент вложения палочек, выполненный с возможностью вкладывания второй палочки между первой и второй группами.

2. Установка по п. 1, дополнительно содержащая:

второй компонент разделения палочек для разделения второй палочки на по меньшей мере две части; и

узел обертывания, выполненный с возможностью обертывания обертки по меньшей мере частично вокруг вложенной палочки после того, как она вложена между двумя отрезками табачного штранга, и перед тем, как вложенная палочка разделена устройством разделения палочек.

3. Установка по п. 1, содержащая первый модуль, включающий первый компонент вложения палочек, и второй модуль, включающий второй компонент вложения отрезков.

4. Установка по п. 1, содержащая:

несколько компонентов вложения палочек, каждый из которых выполнен с возможностью вкладывать палочку между двух отрезков табачного штранга,

несколько компонентов разделения палочек, каждый из которых выполнен с возможностью разделения палочки на по меньшей мере две части,

несколько узлов обертывания, каждый из которых выполнен с возможностью обертывания обертки по меньшей мере частично вокруг вложенной палочки после того, как она была вложена между двумя отрезками табачного штранга, и перед тем, как вложенная палочка была разделена компонентом разделения палочек.

5. Установка по п. 1, содержащая два или более модулей, каждый из которых имеет базовый блок и один или более барабанов, при этом каждый из этих двух или более модулей выполнен с возможностью установки в него одинакового числа барабанов.

6. Установка по п. 5, в которой каждый из двух или более модулей выполнен с возможностью установки в него барабанов в нужные положения относительно соответствующего базового блока.

7. Установка по п. 1, в которой первый процесс сборки курительных изделий формирует курительное изделие первой конфигурации, а второй процесс сборки курительных изделий формирует курительное изделие второй конфигурации, отличающейся от первой конфигурации.

8. Установка по п. 1, в которой первая и вторая последовательности операций обеспечивают объединение отрезков штранга курительного материала с соответствующими одной или более палочками.

9. Установка по п. 1, содержащая несколько модулей, выполненных с возможностью принимать отрезки штранга курительного материала и содержащих несколько функциональных узлов, выполненных с возможностью проведения с этими отрезками курительного материала первой последовательности операций.

10. Установка по п. 9, в которой функциональные узлы содержат несколько транспортирующих элементов, расположенных так, чтобы образовывать тракт передачи через модульную установку, вдоль которого с

отрезками штранга курительного материала выполняют первую последовательность операций.

11. Установка по п. 9, в которой упомянутое изменение конфигурации включает изменение расположения модулей друг относительно друга и (или) удаление одного или более модулей, и (или) добавление одного или более других модулей.

12. Установка по п. 9, в которой упомянутые несколько модулей включают модуль с изменяемой конфигурацией, при этом изменение конфигурации модульной установки включает изменение конфигурации этого модуля с изменяемой конфигурацией.

13. Установка по п. 9, которая, после изменения конфигурации, включает несколько модулей, содержащих несколько функциональных узлов, выполненных с возможностью проведения второй последовательности операций с отрезками штрангов курительного материала.

14. Установка по п. 9, в которой модули расположены в ряд с тем, чтобы обеспечить проведение упомянутых первой и второй последовательностей операций с отрезками штрангов курительного материала.

15. Установка по п. 9, в которой по меньшей мере один модуль остается неизменным при изменении конфигурации модульной установки для выполнения второй последовательности операций.

16. Установка по п. 15, в которой по меньшей мере один модуль, оставшийся неизменным, содержит загрузочный модуль, выполненный с возможностью принимать отрезки штрангов курительного материала.

17. Установка по п. 9, в которой каждый модуль содержит серводвигатель и эти серводвигатели синхронизированы.

18. Установка по п. 1, содержащая первое устройство формирования группы, выполненное с возможностью соединения отрезка штранга курительного материала с палочкой для формирования первой группы, и

второе устройство формирования группы, выполненное с возможностью соединения палочки с первой группой для формирования второй группы.

19. Установка по п. 18, содержащая первый модуль, включающий первое устройство формирования группы, и второй модуль, включающий второе устройство формирования группы.

20. Установка по п. 1, содержащая первый узел обертывания для наложения первой обертки на курительное изделие, и второй узел обертывания для наложения второй обертки на курительное изделие, после наложения первой обертки.

21. Установка по п. 20, в которой второй узел обертывания выполнен с возможностью наложения второй обертки так, что она перекрывается с первой оберткой.

22. Установка по п. 20, в которой второй узел обертывания выполнен с возможностью наложения второй обертки так, что имеется продольный промежуток между первой оберткой и второй оберткой.

23. Установка по п. 20, в которой первый узел обертывания включен в первый модуль, а второй узел обертывания включен во второй модуль.

24. Установка по любому из п.п. 1-23, формирующая по меньшей мере часть машины для сборки курительных изделий.

25. Установка по п. 24, в которой машина для сборки курительных изделий дополнительно включает источник отрезков табачного штранга, так что установка имеет возможность получения отрезков табачного штранга от источника отрезков табачного штранга.

26. Установка по п. 25, выполненная с возможностью получения отрезков табачного штранга непосредственно от источника отрезков табачного штранга.

27. Модуль установки по любому из п.п. 1-26, представляющий собой модуль с изменяемой конфигурацией, содержащий базовый блок, выполненный с возможностью съемной установки на него нескольких

различных функциональных узлов, формирующих тракт передачи палочек через модуль.

28. Модуль по п. 27, в первой конфигурации которого в базовый блок установлены компонент приема палочек для приема группы палочек, компонент разрезки палочек для разрезки средней палочки в группе принятых палочек на два сегмента, и компонент разделения палочек для разделения сегментов с образованием двух разнесенных групп палочек.

29. Модуль по п. 27, во второй конфигурации которого в базовый блок установлены компонент приема палочек для приема двух отрезков табачного штранга, разделенных продольным промежутком, компонент вложения палочек для вкладывания палочки в промежуток, компонент разрезки палочек для разрезки вставленной палочки на два сегмента, и компонент разделения палочек для разделения сегментов с образованием двух разнесенных групп палочек.

30. Модуль по п. 27, в котором в третьей конфигурации модуля с изменяемой конфигурацией в базовый блок установлены компонент приема палочек для приема двух отрезков табачного штранга, разделенных промежутком, компонент вложения палочек для вкладывания палочки в промежуток, и узел обертывания для наложения обертки вокруг вложенной палочки.

31. Модуль по п. 27, имеющий сегмент для установки барабанов, приспособленный для выборочной установки первого и второго барабанов.

32. Модуль по п. 27, содержащий элемент управления всасыванием, выполненный с возможностью приложения разрежения к первому или второму барабану.

33. Модуль по п. 27, содержащий четыре барабана».

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, так как заявленное предложение представляет собой не устройство, а совокупность устройств, не имеющих конструктивного единства.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленное предложение представляет собой установку, включающую "несколько заменяемых модулей, содержащих функциональные узлы, которые включают первое устройство вложения палочек, первое устройство разделения палочек, устройство отделения палочек и второе устройство вложения палочек".

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

В возражении указано, что заявленная модульная установка содержит несколько модулей, которые связаны между собой, и любое изъятие одного из модулей приведет к невозможности других модулей продолжать нормальную работу и неработоспособность установки в целом. Кроме того, все модули заявленной конструкции предназначены для общего использования в виде устройства – установки для сборки курительных изделий. При этом, назначение заявленного устройства – сборка курительных изделий реализуется именно за счет совокупности соответствующих модулей и их функциональных узлов.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.05.2014) 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 элементов 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, а именно, нескольких заменяемых модулей, которые для объединения в установку для сборки курительных изделий стыкуются друг с другом.

При этом можно согласиться с заявителем в том, что данные модули используются для реализации заявленного назначения, а именно – сборка курительных изделий.

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 стыкованной связи между упомянутыми модулями указывает лишь на возможность их совместной эксплуатации (то есть связи являются функциональными), но не на факт объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие. Каждый из указанных модулей, в соответствии с описанием, имеет возможность изменения своей конфигурации, и выполняет, в зависимости от своей конфигурации, свою определенную функцию из ряда последовательностей функций всей установки. Установленные рядом (состыкованные) модули, каждый из которых выполняет свою функцию, осуществляют функциональную взаимосвязь, и образуют установку для сборки курительных изделий.

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. Все модули установки 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 заявителем в корреспонденции, поступившей 29.03.2016, необходимо отметить следующее.

Уточненная формула скорректирована путем изменения родового понятия и внесения признаков, касающихся добавления в заявленное

решение базового блока с установленными на нем несколькими различными функциональными узлами.

Однако, данные уточнения не изменяют сделанного выше вывода 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 09.06.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.12.2014 оставить в силе.