

## **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, поступившее 21.01.2015 от Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 31.10.2014 по заявке №2014112426/28 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявлен «Гидроакустический навигационный комплекс», совокупность признаков которого изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Гидроакустический навигационный комплекс, содержащий навигационную базу из М гидроакустических приёмоответчиков с различными частотами ответа, размещенные на объекте навигации гидроакустический приёмопередатчик, аппаратуру измерения временных интервалов распространения сигналов с их последующим преобразованием в дистанции между объектом навигации и гидроакустическими приёмопередатчиками навигационной базы и навигационный вычислитель

для определения координат объекта навигации с соответствующим программно-математическим обеспечением, часть из М гидроакустических приёмоответчиков навигационной базы закреплена на морском дне, остальные установлены на водной поверхности и оснащены приёмниками сигналов спутниковых радионавигационных систем, отличающийся тем, что антенна гидроакустического приёмопередатчика, установленного на объекте навигации, выполнена с электронно-управляемой формой характеристики направленности.»

По результатам рассмотрения данной заявки 31.10.2014 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Гидроакустический навигационный комплекс», не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

Заявителем 21.01.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, т.к. описанное в формуле полезной модели решение является устройством, поскольку все его элементы имеют функциональную и конструктивную взаимосвязь.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.03.2014), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, в частности, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, предусмотренных статьёй 1351 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

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).

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Заявленное в качестве полезной модели техническое решение «Гидроакустический навигационный комплекс», как можно установить на основании формулы и описания полезной модели, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. А именно, заявленное решение содержит навигационную базу, гидроакустические приёмоответчики, гидроакустический приёмопередатчик, аппаратуру измерения временных интервалов распространения сигналов, навигационный вычислитель, приёмники сигналов спутниковых радионавигационных систем, антенну гидроакустического приёмопередатчика.

Данный вывод основан на том, что признаки предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь навигационной базы, гидроакустических приёмоответчиков, гидроакустических приёмопередатчиков, аппаратуры измерения временных интервалов распространения сигналов, навигационного вычислителя, приёмников сигналов спутниковых радионавигационных систем, антенны гидроакустического приёмопередатчика, говорят только о наличии между вышеуказанными элементами функциональной связи. Причём данная связь обуславливает лишь возможность передачи управляющего сигнала между данными устройствами, но не свидетельствует о факте объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие.

При этом возможность использования данных технических средств в гидроакустическом комплексе, как следует из формулы и описания заявки, обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь использованием программного обеспечения (управляющей программы).

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения. Все вышеперечисленные устройства, а именно, навигационная база,

гидроакустический приёмоответчик, гидроакустический приёмопередатчик, аппаратура измерения временных интервалов распространения сигналов, навигационный вычислитель, приёмник сигналов спутниковых радионавигационных систем, антенна гидроакустического приёмопередатчика, не находятся в конструктивном единстве.

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

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 21.01.2015, решение Роспатента от 31.10.2014 оставить в силе.**