

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель от 16.07.2013 по заявке №2011153140/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Территориально распределенная система охранно-пожарной сигнализации», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Территориально распределенная система охранно-пожарной сигнализации, содержащая размещенные по охраняемым объектам оповещатели, извещатели и приемно-контрольные приборы, каждый извещатель охраняемого объекта подключен к соответствующему приемно-контрольному прибору, который подключен к соответствующему оповещателю и оконечному устройству, связанному по радиоканалу с пунктом централизованной охраны, связанному с возможностью двухсторонней радиосвязи с подразделениями оперативного реагирования, каждое из которых оснащено приемо-передающим устройством, связанным

по радиоканалу с возможностью двухсторонней радиосвязи с источником сообщений, передаваемых в пункт централизованной охраны, отличающаяся тем, что каждое подразделение оперативного реагирования снабжено комплексом технических средств оповещения, связанным с возможностью двухсторонней связи с приемо-передающим устройством данного подразделения, при этом приемо-передающее устройство каждого подразделения оперативного реагирования связано по радиоканалу с оконечными устройствами всех охраняемых объектов, а оконечное устройство каждого объекта соединено с оповещателем, расположенным на данном охраняемом объекте».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента 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 совокупность признаков заявленной формулы полезной модели характеризует не устройство, а систему устройств, которые распределены по территории охраняемого объекта.

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

В возражении отмечено, что в соответствии с действующими нормативными актами для характеристики устройств «используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами...». В упомянутых актах не содержится «требования о нахождении в едином корпусе элементов устройства, представляющего собой совокупность средств», а также ограничений вида связи (механической, электрической, беспроводной и т.д.).

При этом, заявитель подчеркивает, что ранее Роспатентом принимались решения о выдаче патентов на полезные модели, относящиеся к территориально распределенным системам, в подтверждение чего в возражении приведен ряд патентов на полезные модели №57486 U1, №79675 U2, №95882 U1 и др.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.12.2011) 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.

Так, указанное решение представляет собой территориально распределенную систему, содержащую размещенные по охраняемым объектам оповещатели, извещатели и приемно-контрольные приборы, а также пункт централизованной охраны, подразделения оперативного реагирования, источник сообщений.

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.

Наличие радиосвязи между упомянутыми устройствами указывает лишь на возможность передачи сигнала между ними, но не на факт объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие. Данные

устройства могут использоваться как в составе системы, так и автономно, продолжая выполнять свои функции.

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. Вышеперечисленные устройства, а именно, оповещатели, извещатели и приемно-контрольные приборы, пункт централизованной охраны и др., не находятся в конструктивном единстве.

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

Относительно, приведенных в возражении патентов на полезные модели №57486 U1, №79675 U2, №95882 U1 и др. следует отметить, что правомерность их выдачи не анализировалась в рамках возражения. Указанные патенты могут быть оспорены путем подачи соответствующих возражений в Роспатент.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2013, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.07.2013 оставить в силе.