

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 Борткевича А.Б. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.02.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.12.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014119955/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство управления микроклиматом в помещении с помощью Bluetooth соединения», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.11.2014, в следующей редакции:

«1. Устройство управления микроклиматом в помещении, содержащее, по меньшей мере:

модуль автоматики, содержащий, по меньшей мере, один или более процессоров, причем модуль автоматики выполнен с возможностью генерировать и передавать пакеты данных, содержащие данные о статусе системы управления микроклиматом в помещении по промышленному протоколу передачи данных в один или более связанных с ним модулей беспроводной связи; и

один или более модулей беспроводной связи, связанных с упомянутым модулем автоматики, выполненных с возможностью генерировать пакеты данных протокола Bluetooth, причем пакеты данных протокола Bluetooth

содержат полученные от модуля автоматики пакеты данных, и передавать по беспроводной линии связи сгенерированные пакеты данных протокола Bluetooth на одно из удаленных устройств управления; причем каждый упомянутый модуль беспроводной связи выполнен с возможностью принимать от удаленного устройства управления сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth, распаковывать полученные от удаленного устройства управления управляющие пакеты данных протокола Bluetooth для извлечения пакетов данных управления системой управления микроклиматом в помещении и передавать упомянутые пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении и передавать упомянутые пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении в модуль автоматики по промышленному протоколу передачи данных; причем

один или более процессоров модуля автоматики выполнены с возможностью распаковывать полученные, по меньшей мере, от одного упомянутого модуля беспроводной связи пакеты данных для извлечения данных управления системой управления микроклиматом в помещении, и генерировать управляющий сигнал для изменения параметров работы системы управления микроклиматом в помещении.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из упомянутых модулей беспроводной связи выполнен с возможностью аутентификации одного из упомянутых удаленных устройств управления.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из упомянутых модулей беспроводной связи дополнительно выполнен с возможностью синхронизации, по меньшей мере, одного удаленного устройства управления с модулем автоматики.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что, промышленный протокол передачи данных выбран из группы: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation fieldbus H1, CANopen, SERCOS I/II, Modbus, BACnet DNET, LON, LONWORKS, LONTALK, EIB, DALI.»

По результатам рассмотрения Роспатентом 19.12.2014 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.

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что: «в скорректированном описании отсутствовали какие-либо сведения о том, что элементы устройства «разнесены по помещению», в связи с чем этот вывод экспертизы является надуманным, абсолютно необоснованным и необъективным».

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

С учетом даты подачи заявки (19.05.2014) правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности 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.

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.

Формула полезной модели, в отношении которой экспертизой было вынесено решение об отказе в выдаче патента, раскрывала устройство управления микроклиматом в помещении, которое включала в себя модуль автоматики, содержащий, по меньшей мере, один или более процессоров, один или более модулей беспроводной связи. Перечисленные элементы

устройства объединены между собой только функциональной связью, которая обеспечивает возможность передачи или приема пакетов данных между элементами устройства, разнесенными по помещению, но не объединенными между собой в единое устройство какой-либо конструктивной связью.

Исходя из изложенного, заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, в связи с чем решение Роспатента от 19.12.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель является правомерным.

От заявителя 25.03.2016 поступило ходатайство о корректировке формулы.

Уточненная формула скорректирована путем изменения родового понятия и исключения ряда признаков.

Анализ данной формулы полезной модели показал, что она относится к одному устройству (модулю беспроводной связи для системы управления микроклиматом в помещении), состоящему из приемо-передатчика и процессора, объединенных между собой конструктивно-функциональной взаимосвязью, для обеспечения возможности беспроводного обмена данными в системе управления микроклиматом в помещении, использующей промышленный протокол передачи данных для обмена данными внутри системы.

Таким образом, уточненная формула полезной модели относится к одному устройству и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, в связи с чем заявленному предложению может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2015, отменить решение Роспатента от 19.12.2014 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 25.03.2016.

(21) 2014119955/08

(51) МПК

F24F 11/00 (2006.01)i

(57) 1. Модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом в помещении, содержащий:

по меньшей мере, один приемо-передатчик; и,

по меньшей мере, один процессор; причем

упомянутый процессор выполнен с возможностью идентифицировать пакеты данных промышленного протокола передачи данных и инкапсулировать упомянутые пакеты данных в пакеты данных протокола Bluetooth для генерирования пакетов данных Bluetooth, содержащих пакеты данных промышленного протокола передачи данных; причем

упомянутый приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать упомянутые сгенерированные пакеты данных протокола Bluetooth и принимать управляющие пакеты данных протокола Bluetooth по Bluetooth соединению; причем упомянутый процессор выполнен с возможностью идентифицировать в упомянутых управляющих пакетах данных протокола Bluetooth управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, извлекать их и передавать извлеченные упомянутые управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных по промышленному протоколу передачи данных.

2. Модуль беспроводной связи по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с возможностью аутентификации удаленного устройства управления системы управления микроклиматом в помещении.

3. Модуль беспроводной связи по п. 2, отличающийся тем, что выполнен с возможностью синхронизации удаленного устройства управления системы управления микроклиматом в помещении с модулем автоматики системы управления микроклиматом в помещении.

4. Модуль беспроводной связи по п. 3, отличающийся тем, что упомянутый промышленный протокол передачи данных выбран из группы: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation fieldbus H1, CANopen, SERCOS I / II, Modbus, BACnet, DNET, LON, LONWORKS, LONTALK, EIB, DALI.”