

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 от ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «АКВАМАРИН» (далее – Заявитель), поступившее 29.05.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.10.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014128409/11, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство для установки прибора в контейнер с механизмом центрирования и демпфирования», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 07.10.2014, в следующей редакции:

«1. Устройство для установки прибора в контейнер с механизмом центрирования и демпфирования, содержащее многоветвевой строп в виде грузового кольца и, по меньшей мере, двух ветвей канатных с крюками, на которых за строповочные элементы подвешен упомянутый прибор, отличающееся тем, что оно снабжено механизмом центрирования и

демпфирования в виде, по меньшей мере, двух групп роликов, установленных по периметру оснований прибора и выступающих за его габарит.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ролики подпружинены посредством упругих элементов.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый ролик выполнен в виде металлического диска с наружной частью из эластичного материала со сферической поверхностью».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 29.10.2014 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Устройство для установки прибора в контейнер с механизмом центрирования и демпфирования», 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.

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 29.05.2015 поступило возражение, в котором заявитель подчеркнул, что «процедура запросов на стадии экспертизы не была исчерпана, поскольку не предложено выделить из комплекса отдельное устройство, например «Устройство центрирования и демпфирования для установки прибора в контейнер».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.07.2014) правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.7.4.3 Регламента 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.

В соответствии с пунктом 10 Регламента 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).

(2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).

(3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

(4) Заявленное предложение не относится к устройствам (пункт 9.4.1 Регламента).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 20.5 Регламента если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых документов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 20.5 Регламента запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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, утвержденное 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 «устройство для установки прибора в контейнер с механизмом центрирования и демпфирования» не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования:

- (1) устройство для установки прибора в контейнер (содержащее многоветвевой строп в виде грузового кольца и, по меньшей мере, двух ветвей канатных с крюками);
- (2) прибор (имеющий строповочные элементы);
- (3) механизм центрирования и демпфирования (содержащий, по меньшей мере, две группы роликов, установленных по периметру оснований прибора и выступающих за его габарит).

Устройство для установки прибора в контейнер, прибор и механизм центрирования и демпфирования не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно описанию полезной модели, прибор соединяют с многоветвевым стропом устройства для установки прибора в контейнер, обеспечивающего подъем прибора для его последующей установки на ролики механизма центрирования и демпфирования, необходимые для центрирования и демпфирования прибора в контейнере).

При совместном применении каждое из устройств в системе реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находится ли другое устройство в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения заявленного предложения обусловлена функциями входящих в него устройств.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как «устройство для установки прибора в контейнер с механизмом центрирования и демпфирования», которое относится к нескольким устройствам.

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

В своем возражении заявитель представил уточненную формулу полезной модели, характеризующую устройство центрирования и демпфирования для установки прибора в контейнер. Из представленной уточненной формулы полезной модели заявитель исключил признаки, относящиеся к устройству для установки прибора в контейнер, но сохранил признаки, характеризующие прибор. Следовательно, в уточненной формуле полезной модели, заявителем охарактеризовано решение, которое относится к нескольким устройствам и которому не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, представленная в возражении формула не устраняет причин, послуживших основанием для вывода о непатентоспособности заявленной полезной модели.

Что же касается количества направляемых запросов заявителю до принятия решения об отказе, то в Кодексе и Регламенте оно не оговорено. На стадии экспертизы до принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель заявителю в соответствии с подпунктом (1) пункта 20.5 Регламента была предоставлена возможность представить исправленные документы заявки, описывающие решение, соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, что было отражено в запросе от 03.09.2014. Поскольку уточненная формула полезной модели, которую представил

заявитель в своем ответе на указанный запрос экспертизы, поступившем 07.10.2014, вновь не соответствовала указанным ранее в запросе требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, было принято решение отказать в выдаче патента на полезную модель.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2015, решение Роспатента от 29.10.2014 оставить в силе.