

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 Бикмуллин М.Г. (далее – заявитель), поступившее 04.05.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.10.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2015113672/07, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Переносная телевизионная студия», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 30.12.2015, в следующей редакции:

1. Переносная телевизионная студия, содержащая одну или несколько телекамер с индивидуальным устройством записи, центральный блок, содержащий процессор, устройство записи, и сенсорный дисплей, дополнительный узел управления в виде пульта, один или несколько микрофонов, и отличающаяся тем, что одна или несколько телекамер имеют управление оптическим и/или цифровым зумом с сенсорного экрана и/или с пульта управления.

2. Студия по п. 1, отличающаяся тем, что на сенсорном дисплее отражены отдельными фрагментами изображения всех работающих в данный момент телекамер, с возможностью управления ими путем касания пальцем сенсорного экрана.

3. Студия по п. 1, отличающаяся тем, что телекамеры и пульт соединены с центральным управляющим блоком посредством связи «вай-фай».

4. Студия по п. 1, отличающаяся тем, что на записывающих устройствах всех телекамер и центрального блока ставятся периодические синхронизирующие метки времени

5. Студия по п. 1, отличающаяся тем, что на записывающих устройствах всех телекамер и центрального блока по команде оператора ставятся синхронизирующие метки интересных мест, причем при установке значения метки из текущего времени вычитается заранее заданное время, а отключается метка по текущему времени съемки.

6. Студия по п. 1, отличающаяся тем, что суммирование интересных мест производится автоматически или вручную.

По результатам рассмотрения Роспатентом 22.03.2016 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 26.02.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что: “эксперт не внял моим доводам, изложенным в письме № Э-685. и проигнорировал п. 9.7.4.3. Регламента ПМ, в котором сказано, что признаками полезной модели могут быть наличие и форма связей между элементами, а также параметры элемента. В связи с вышеуказанным считаю данную заявку в виде заявки на полезную модель патентоспособной”.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.04.2015) 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).

(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).

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

Заявителем 13.04.2015 была подана заявка на изобретение. После запроса экспертизы от 20.11.2015 заявителем было подано 30.12.2015 ходатайство о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель и представлена формула полезной модели.

Запрос от 25.01.2016 был направлен в адрес заявителя в связи с тем, что признаки формулы полезной модели не находятся в конструктивном единстве друг с другом и такое решение относится к нескольким устройствам и следовательно не охраняется в качестве полезной модели (пункт 1 статьи 1390 Кодекса).

Формула полезной модели, в отношении которой экспертизой было вынесено решение об отказе в выдаче патента, характеризует совокупность нескольких отдельных, разнесенных в пространстве устройств, предназначенных для совместного использования в качестве переносной телевизионной студии, а именно: одну или несколько телекамер, центральный блок, дополнительный узел управления, в виде пульта управления, один или несколько микрофонов. При этом указанные устройства соединены между собой, в частности, беспроводной (Wi-Fi) или проводной сетью связи, что свидетельствует о наличии между указанными устройствами только функциональной связи, которая обуславливает лишь возможность передачи сигнала (радиосигнала) между указанными устройствами, но не свидетельствует о факте объединения их в единую конструкцию или изделие, что не свидетельствует о наличии конструктивной связи. Следовательно, указанные устройства не находятся в конструктивном единстве, и каждое из них в переносной телевизионной студии имеет собственное функциональное назначение.

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 22.03.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2016 оставить в силе.