

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 23.12.2014 от ООО «Утрофон» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.05.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2013152865/28, при этом установлено следующее.

Заявлена группа полезных моделей «Устройство ориентирования людей с нарушением функций зрения и переносное устройство пользователя», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.03.2014, в следующей редакции:

«1. Устройство ориентирования для людей с нарушением функций зрения, содержащее удаленный терминал и хотя бы одно переносное устройство пользователя со средствами приема и передачи информации, связанные между собой и снабженные программным обеспечением, удаленный терминал содержит компьютер, связанный с хотя бы одним управляющим устройством, содержащим средство отображения видеоинформации, и устройство голосовой связи, отличающееся тем, что

удаленный терминал содержит устройство беспроводной связи, переносное устройство пользователя содержит средство связи, снабженное модулем передачи данных и датчиком определения местоположения, наушник с микрофоном и элементом крепления, видеокамеру, с элементом крепления, при этом наушник с микрофоном и видеокамера связаны проводной или беспроводной связью со средством связи.

2. Переносное устройство пользователя содержащее средство связи, наушник с микрофоном и видеокамеру, отличающееся тем, что средство связи снабжено модулем передачи данных и датчиком определения местоположения, наушник с микрофоном снабжен элементом крепления, видеокамера снабжена элементом крепления, при этом наушник с микрофоном и видеокамера связаны проводной или беспроводной связью со средством связи.»

По результатам рассмотрения данной заявки 26.05.2014 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что заявленные устройство ориентирования для людей с нарушением функций зрения и переносное устройство, не являются решениями, которым согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве группы полезных моделей.

Данный вывод основан на том, что совокупность признаков каждого из независимых пунктов 1 и 2 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 23.12.2014 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. описанная в предложенной формуле группа решений характеризует устройства, все элементы которых имеют функциональную и конструктивную взаимосвязь.

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

С учетом даты подачи заявки (28.11.2013), 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 подпункту (3) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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, характеризующей группу полезных моделей, 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.

Каждое из предложенных технических решений, как можно установить на основании формулы и описания заявки, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение.

Так, решение по независимому пункту 1 содержит удаленный терминал, переносное устройство пользователя со средствами приема и передачи информации, устройство голосовой связи.

Данный вывод основан на том, что признаки независимого пункта 1 предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь удаленного терминала, переносного устройства пользователя со средствами приема и передачи информации, устройства голосовой связи, 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 устройств в решении по независимому пункту 1 предложенной формулы, как следует из самой формулы и из описания заявки, обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь использованием программного обеспечения (управляющей программы).

Что касается решения по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей, то оно также состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное

назначение. А именно, переносное устройство пользователя содержит средство связи, наушник с микрофоном и видеокамеру. Причем признаки независимого пункта 2 предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь средства связи, наушника с микрофоном и видеокамеры, 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.

Исходя из изложенного можно констатировать, что каждое из заявленных решений в том виде, как оно представлено в предложенной формуле, не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе этого решения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленной группе решений может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2014, решение Роспатента от 26.05.2014 оставить в силе.