

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**коллегии палаты по патентным спорам
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 14.10.2014 от ООО «Автоконнекс» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.08.2014 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2014104150/08 на выдачу патента на полезную модель «Система охраны объектов» была подана заявителем 06.02.2014.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной в корреспонденции от 27.06.2014, в следующей редакции:

«1. Система охраны объектов, содержащая размещаемый на охраняемом объекте датчик фиксации несанкционированного воздействия на охраняемый объект, связанный через выполненный отдельно от него базовый блок выработки сигнала о несанкционированном воздействии посредством мобильной телефонной связи с мобильным телефоном пользователя, отличающаяся тем, что датчик фиксации несанкционированного воздействия на охраняемый объект выполнен в виде электронной метки, в которую

встроен сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие, взаимодействующей по радиоканалу с базовым блоком выработки сигнала о несанкционированном воздействии, который включает в себя приемопередатчик, связанный через контроллер с GSM-модемом, снабженным GSM-антенной.

2. Система охраны объектов по п.1, отличающаяся тем, что сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие, выполнен в виде акселерометра, установленного на элементах конструкции охраняемого объекта, перемещение которых свидетельствует о несанкционированном воздействии.

3. Система охраны объектов по п.1, отличающаяся тем, что сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие, выполнен в виде датчика освещенности, установленного в месте охраняемого объекта, освещение которого свидетельствует о несанкционированном воздействии.

4. Система охраны объектов по п.1, отличающаяся тем, что сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие, выполнен в виде датчика объема, реагирующего на несанкционированное проникновение внутрь охраняемого объекта.

5. Система охраны объектов по п.1, отличающаяся тем, что сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие, выполнен в виде геркона, выполненного с возможностью взаимодействия с магнитом, причем один из них установлен на открываемом элементе конструкции охраняемого объекта, а другой - на стационарном»

По результатам рассмотрения данной заявки 22.08.2014 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Система охраны объектов», 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 независимого пункта 1 уточненной 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 14.10.2014 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. описанное в формуле полезной модели решение является устройством, поскольку все его элементы имеют функциональную и конструктивную взаимосвязь.

Лицо, подавшее возражение, также подчёркивает, что заявленное предложение характеризуется техническими средствами, следовательно, решение в целом относится к устройству.

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

С учетом даты подачи заявки (06.02.2014), правовая база для оценки патентоспособности предложенной полезной модели 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 (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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).

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, 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.

Заявленное в качестве полезной модели техническое решение «Система охраны объектов», как можно установить на основании уточненной формулы и описания полезной модели, представленного на дату ее подачи, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. А именно, заявленное решение содержит электронную метку, в которую встроен сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие и базовый блок выработки сигнала о несанкционированном воздействии, который включает в себя приемопередатчик, связанный через контроллер с GSM-модемом, снабженным GSM-антенной.

Данный вывод основан на том, что признаки предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь электронной метки и базового блока, говорят только о наличии между вышеуказанными элементами функциональной связи. Причём данная связь обуславливает лишь возможность передачи радиосигнала между данными устройствами, но не свидетельствует о факте объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие.

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения: электронную

метку, в которую встроен сенсор, непосредственно реагирующий на несанкционированное воздействие и базовый блок выработки сигнала о несанкционированном воздействии, который включает в себя приемопередатчик, связанный через контроллер с GSM-модемом, снабженным GSM-антенной

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

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2014, решение Роспатента от 22.08.2014 оставить в силе.