

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 30.05.2014 от ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.11.2013 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2013120045/08 на выдачу патента на полезную модель «Бортовая система технического обслуживания» была подана заявителем 30.04.2013.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Бортовая система технического обслуживания, содержащая первый вычислитель и второй вычислитель, каждый из которых обеспечивает функционирование программных модулей центрального вычислителя бортовой системы технического обслуживания и модулей массовой памяти, встроенные системы контроля самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, загрузчик программного

обеспечения; бортовую кабельную сеть информационного обмена, обеспечивающую информационный обмен между первым и вторым вычислителями бортовой системы технического обслуживания и встроенными системами контроля самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, интегрированную систему сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации; систему управления связью, принтер, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены подключенные к бортовой кабельной сети информационного обмена: терминал технического обслуживания; кнопка "Событие"; трекбол; многофункциональный клавиатурный пульт; и беспроводный блок передачи данных, подключенный к первому и ко второму вычислителям, обеспечивающий при проведении наземного обслуживания беспроводную передачу на наземный пост данных о результате контроля самолетных систем и их текущем техническом состоянии.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что беспроводной блок передачи данных соответствует одному из стандартов группы IEEE 802.11 (WiFi).

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что беспроводной блок передачи данных соответствует одному из стандартов группы IEEE 802.16 (WiMAX).

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что терминал технического обслуживания выполнен в виде портативного персонального компьютера.».

По результатам рассмотрения данной заявки 19.11.2013 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Бортовая система технического обслуживания», 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, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

Заявителем 30.05.2014 было подано возражение в палату по патентным спорам 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 поступления заявки (30.04.2013), 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 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 палаты по патентным спорам 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 «Бортовая система технического обслуживания», как можно установить на основании формулы и описания полезной модели, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение. А именно, заявленное решение содержит первый и второй вычислители, системы контроля самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, загрузчик программного обеспечения, бортовую кабельную сеть информационного обмена, интегрированную систему сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, систему управления связью, принтер, терминал технического обслуживания, кнопка "Событие", трекбол, многофункциональный клавиатурный пульт, беспроводный блок передачи данных.

Данный вывод основан на том, что признаки независимого пункта 1 предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь вычислителей, систем контроля самолетных систем и бортового радиоэлектронного

оборудования, загрузчика программного обеспечения, бортовой кабельной сети информационного обмена, интегрированной системы сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, системы управления связью, принтера, терминала технического обслуживания, кнопки "Событие", трекбола, многофункционального клавиатурного пульта, беспроводного блока передачи данных, 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 бортовой системе технического обслуживания, как следует из формулы и описания заявки, обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь использованием программного обеспечения (управляющей программы).

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. Все вышеперечисленные устройства, а именно, первый и второй вычислители, системы контроля самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, загрузчик программного обеспечения, бортовая кабельная сеть информационного обмена, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система управления связью, принтер, терминал технического обслуживания, кнопка "Событие", трекбол, многофункциональный клавиатурный пульт, беспроводный блок передачи данных, не находятся в конструктивном единстве.

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 30.05.2014, решение Роспатента от 19.11.2013 оставить в силе.