

## **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 17.12.2015 от Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.09.2015 по заявке №2015104941/12 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Робототехнический тренажер», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Робототехнический тренажер, содержащий компьютер, информационный вход которого соединен с блоком датчиков физиологических параметров, а управляющий выход с тренажерной системой, отличающийся тем, что в него введена интерактивная система распознавания образов, а тренажерная система выполнена в виде робота-андроида, при этом интерактивная система распознавания образов соединена с информационным входом компьютера».

По результатам рассмотрения данной заявки 02.09.2015 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что объект, на который подана заявка «Робототехнический тренажер», 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 17.12.2015 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.

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

С учетом даты подачи заявки (16.02.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной 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.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, в частности, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, предусмотренных статьёй 1351 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

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 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 «Робототехнический тренажер», как можно установить на основании формулы и описания полезной модели, включает элементы (устройства), каждое из которых имеет свое собственное назначение, а именно:

- «компьютер»;
- «блок датчиков физиологических параметров»;
- «тренажерная система – робот-андроид»;

- «интерактивная система распознавания образов».

Причем управление всеми вышеуказанными элементами заявленного тренажера осуществляется за счет программного обеспечения компьютера (см. страницу 2 описания). Так, управляющий компьютер связан с устройствами, входящими в предложенное решение следующим образом: информационный вход компьютера с блоком датчиков физиологических параметров и интерактивной системой распознавания образов, а управляющий выход компьютера с тренажерной системой (роботом-андроидом).

Здесь следует отметить, что в соответствии с описанием к заявке тренажерная система (робот-андроид) соединена с компьютером посредством радиосвязи, а система распознавания образов и блок датчиков физиологических параметров соединены по электрической связи (см. страницу 2 описания).

Таким образом, все входящие в предложенное решение устройства имеют самостоятельные функции и связаны между собой лишь функционально. Выход из строя любого устройства, входящего в состав тренажера, не приведет к неработоспособности остальных устройств. При их соединении в заявленный тренажер, они не претерпевают никаких конструкционных изменений.

Кроме того, необходимо указать, что все элементы заявленного устройства размещены в пространстве таким образом, что они не имеют фиксированного взаимного расположения.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предложенный тренажер в том виде, как он представлен в заявленной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения (систему).

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.

В отношении уточненного варианта формулы предложенного тренажера, представленного на заседании коллегии, необходимо отметить, что данный вариант также характеризует систему независимых устройств и не может быть принят к рассмотрению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2015, решение Роспатента от 02.09.2015 оставить в силе.**