

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 16.05.2016 от патентного поверенного Сафиной М.Б. по поручению заявителя ОАО «Акционерная Компания ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.03.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2015133760/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Блочно-модульная технологическая установка», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции от 02.02.2016, в следующей редакции:

«1. Технологическая установка, включающая изготовленные в заводских условиях блок-модули смонтированного на опорах технологического оборудования и блок-модули смонтированных на опорах трубопроводов, отличающаяся тем, что первый из указанных блок-модулей представляет собой технологическое оборудование, смонтированное в рабочее положение на этажерке, обеспечивающей необходимую высоту размещения технологического оборудования, данный блок-модуль оснащен

трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой, другой из указанных блок-модулей представляет собой элемент эстакады необходимой высоты с размещенными на ней трубопроводами.

2. Технологическая установка по п.1, отличающаяся тем, что первый блок-модуль дополнительно оснащен электротехническим оборудованием, датчиками и приборами КИП, оба блок-модуля имеют в качестве трубопроводов – технологические трубопроводы, трубопроводы воды, пара, воздуха, инертного газа.

3. Технологическая установка по п.1, отличающаяся тем, что металлоконструкции блок-модулей и трубопроводы имеют огнезащитное и антикоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях.

4. Технологическая установка по п.1, отличающаяся тем, что технологическое оборудование, трубопроводы, защитно-регулирующая арматура имеют тепловую изоляцию, нанесенную в заводских условиях.

5. Технологическая установка по п.1, отличающаяся тем, что габаритные размеры блок-модулей определены с учетом объемно-планировочного решения, способа доставки и грузоподъемности транспорта, ширины и высоты проездов к месту монтажа.

6. Технологическая установка по п.1, отличающаяся тем, что блок-модули установлены в несколько ярусов для обеспечения необходимой высоты размещения технологического оборудования и трубопроводов и зависят от требований технологического процесса».

Представленная выше формула полезной модели была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки 04.03.2016 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель,

мотивированное тем, что объект, на который подана заявка «Блочномодульная технологическая установка», 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 два устройства, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

Вместе с тем, в решении Роспатента сообщалось о нецелесообразности преобразования заявки на полезную модель в заявку на изобретение в соответствии с п. 2 ст. 1379 Кодекса в виду известности предложенной технологической установки из уровня техники.

Заявителем 16.05.2016 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 единым устройством, поскольку все его элементы имеют функциональную и конструктивную взаимосвязь в виде трубопроводов.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.08.2015), 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 Министерстве юстиции 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.

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.

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. При этом согласно п.1 ст. 1376 Кодекса формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняются технические решения, относящиеся к способу,

веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или п. 2 ст. 1376 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, из положений подпункта (2) пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

Заявленное в качестве полезной модели техническое решение «технологическая установка», как можно установить на основании формулы и описания полезной модели, включает блок-модули (устройства), каждый из которых имеет свое собственное назначение, а именно:

- блок-модуль, представляющий собой технологическое оборудование, смонтированное в рабочем положении на этажерке, обеспечивающей необходимую высоту размещения технологического

оборудования, при этом блок-модуль оснащен трубопроводами и запорно-регулирующей аппаратурой;

- блок-модуль, представляющий собой элемент эстакады необходимой высоты с размещенными на нем трубопроводами.

Согласно описанию предложенной полезной модели в соответствии с проектом в заводских условиях внутри блок-модуля первого типа на необходимой рабочей высоте этажерки монтируется любое технологическое оборудование (см. с. 3 описания). В качестве примера осуществления предложенной полезной модели приведен блок-модуль первого типа с технологическим оборудованием для переработки пектан-гексановой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина (с. 5 описания), в котором технологическое оборудование оснащено трубопроводами. То есть первый блок-модуль предназначен для осуществления технологического процесса, в частности переработки нефтепродуктов.

Согласно описанию полезной модели (с. 4 описания) блок-модуль второго вида содержит трубопроводы, расположенные на эстакаде на предусмотренной проектом высоте, т.е. предназначены для транспортировки продуктов.

Таким образом, все входящие в предложенное решение устройства имеют самостоятельные функции. Выход из строя любого устройства, входящего в состав «системы», не приведет к неработоспособности остальных устройств. При их соединении в заявленное решение, они не претерпевают никаких конструкционных изменений.

Объединение данных устройств в модули не свидетельствует о наличии их функционального единства. Функция каждого из вышеуказанных устройств является самостоятельной и не связана с функцией других устройств, поэтому их совместное использование не обеспечивает создания нового устройства с новой функцией.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что предложенная «технологическая установка» в том виде, как она представлена в заявленной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения (систему).

По поводу доводов заявителя, представленных в возражении и относящихся к соответствию предложенной полезной модели условию патентоспособности новизна, необходимо отметить следующее.

Основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель от 04.03.2016 послужило не соответствие представленной заявителем формулы полезной модели п. 1 ст. 1376 Кодекса, согласно которому заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели.

В связи с тем, что согласно п. 2. ст. 1379 Кодекса заявитель вправе преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, заявителю сообщено о нецелесообразности такого преобразования в виду известности из уровня техники технологической установки по патентному документу RU 2451252 C1, 20.05.2012, и в случае преобразования заявки на изобретение, последнее не соответствует условию патентоспособности новизна.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что 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 16.05.2016,
решение Роспатента от 04.03.2016 оставить в силе.**