

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам**  
**рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «СтарМарк Про» (далее – заявитель), поступившее 01.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.05.2019 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2018107730/02, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Пневматическое ручное ударно-точечное устройство», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 26.03.2019, в следующей редакции:

«1. Портативное ручное ударно-точечное устройство для нанесения маркировки на материал, имеющее корпус-раму, выполненную с пазами, углублениями и со штырями, посредством которых на ней установлены модульные конструкции, включающие две шагово-винтовые передачи и ударный узел, собранные и скрепленные с рамой винтовыми соединениями, при этом первая шагово-винтовая передача включает шаговый двигатель, соединенный с червячным валом посредством зубчато-

ременной передачи, имеющий базовую ось, к которой посредством винтового соединения крепится малая ось, со вторым шаговым двигателем, соединенным с другим червячным валом, так же посредством зубчато-ременной передачи, на которой посредством винтового соединения установлен ударный исполнительный механизм, содержащий ударные высокотвердые пуансоны для точечного вдавливания в маркируемый материал по траектории формы различной маркировки, при этом ударно-точечное устройство по каждой оси снабжено дополнительными стабилизирующими линейными направляющими, состоящими из роликоподшипников с радиусным внешним ободом, жестко посаженные посредством цапф на закрепленные на раме высокопрочные цилиндрические стержни с опорой, при этом диаметр стержня равен радиусу внешнего обода роликоподшипника, при этом параметры ударно-точечного устройства и ударного узла выполнены с обеспечением возвратно-поступательного перемещения без выступания всех их вышеуказанных элементов более размера длины линейного хода оси, при этом маркираторы снабжены приводами, имеющими контроллеры, которые соединены посредством шины CAN с ЭВМ, каждая шагово-винтовая передача снабжена бесконтактным датчиком для определения исходного положения базовой оси и датчиком определения контроля перемещения и определения дистанции перемещения, а нижняя часть корпуса устройства снабжена пистолетной ручкой для удобства удержания маркиратора оператором и упором для фиксации устройства на поверхности маркируемого материала.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ЭВМ выполнено в виде персонального компьютера, мобильного смарт устройства типа планшета, смартфона, подключаемое к ударно-точечное устройству, как через проводной порт USB/USB-OTG или Ethernet, так и через беспроводные интерфейсы, или Wi-Fi, или Bluetooth.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что программное обеспечение выполнено с возможностью работы на ЭВМ с ОС Windows, Linux, Android, iOS.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что исполнительный ударный узел выполнен по схеме двухконтурного воздушного привода с обратной связью, в котором ударный пуансон осуществляет возвратно-поступательные движения от независимых прямого и обратного воздушных потоков.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что двухконтурный воздушный привод выполнен с возможностью выталкивания пуансона посредством прямого потока, а возврата пуансона - посредством обратного потока без возвратной пружины, при этом пуансон выполнен цилиндрической формы и имеет картридж цилиндрической формой, для обеспечения естественного центрирования и исключения нагрева и повреждения его поверхностей.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выполнено с технологическими выступами и вырезами для крепления его на стационарную стойку и с винтовым соединением дополнительными фиксирующими V-образными подпружиненными приспособлениями для фиксации на цилиндрических поверхностях, или активных/пассивных магнитов, для фиксации на железных и стальных поверхностях и вращающейся рамой подвеса на таль балансире.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что различными видами маркировки является графические, цифробуквенные символы, рисунки и машиночитаемые коды».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не является техническим решением, относящимся к устройству, которому

согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленная полезная модель представляет собой два разных отдельных устройства – портативного ручного ударно-точечного устройства и ЭВМ, каждое из которых имеет собственное назначение и направлено на достижение собственного технического результата.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

По мнению заявителя, решение Роспатента было принято неправомерно, т.к. ЭВМ является не отдельным устройством, а общим понятием информационной среды, которая может использоваться для характеристики устройства, выполняя функцию его части.

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

С учетом даты подачи заявки (02.03.2018) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Требования ПМ).

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 35 Правил ПМ заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью. Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно пункту 36 Требований ПМ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше

формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом согласно положениям пункта 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Предложенное техническое решение состоит из нескольких портативных ручных ударно-точечных устройств – маркираторов, снабженных приводами, имеющими контроллеры, которые соединены посредством шины CAN с ЭВМ. При этом каждый из маркираторов, соединенный функциональной связью в виде шины CAN с ЭВМ, представляет собой отдельное устройство, входящее в систему маркировки, которая управляется посредством ЭВМ. Кроме того, согласно материалам заявки (зависимый п.2 формулы) ЭВМ выполнено в виде персонального компьютера, планшета, смартфона, т.е. также представляет собой отдельное устройство, а не характеризует среду, выполняющую функцию части устройства.

Соединение маркираторов с ЭВМ указывает лишь на возможность их совместной эксплуатации в составе системы, а не на функционально-конструктивное единство. При этом маркираторы и ЭВМ способны работать как в составе системы, так и автономно, продолжая выполнять свои функции.

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что заявленное решение в том виде, как оно представлено в предложенной

формуле, не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения. Следовательно, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2019, заявитель представил уточненную формулу, в которой раскрыта конструкция одного маркиратора, выполненного с возможностью соединения с ЭВМ, т.е. конструкция одного устройства. Данная формула была принята к рассмотрению.

В соответствии с нормами пункта 5.1 Правил ППС уточненная формула полезной модели была направлена на проведение информационного поиска.

По результатам информационного поиска были представлены (14.01.2020) отчет о поиске и заключение.

В заключении сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, условиям патентоспособности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2019, отменить решение Роспатента от 24.05.2019, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной заявителем 08.11.2019.**

(21) 2018107730/02

(51) МПК

***B41J 2/22 (2006.01)I***

***B25H 7/00 (2006.01)I***

(57) 1. Портативное ручное ударно-точечное устройство для нанесения маркировки на материал, имеющее корпус-раму, выполненную с пазами, углублениями и со штырями, посредством которых на ней установлены модульные конструкции, включающие две шагово-винтовые передачи и ударный узел, собранные и скрепленные с рамой винтовыми соединениями, при этом первая шагово-винтовая передача включает шаговый двигатель, соединенный с червячным валом посредством зубчато-ременной передачи, имеющий базовую ось, к которой посредством винтового соединения крепится малая ось, со вторым шаговым двигателем, соединенным с другим червячным валом, так же посредством зубчато-ременной передачи, на которой посредством винтового соединения установлен ударный исполнительный механизм, содержащий ударные пуансоны для точечного вдавливания в маркируемый материал по траектории формы маркировки, при этом ударно-точечное устройство по каждой оси снабжено дополнительными стабилизирующими линейными направляющими, состоящими из роликоподшипников с радиусным внешним ободом, жестко посаженные посредством цапф на закрепленные на раме высокопрочные цилиндрические стержни с опорой, при этом диаметр стержня равен радиусу внешнего обода роликоподшипника, при этом параметры ударно-точечного устройства и ударного узла выполнены с обеспечением возвратно-поступательного перемещения без выступания всех их вышеуказанных элементов более размера длины линейного хода оси, при этом портативное ручное ударно-точечное

устройство снабжено приводами, имеющими контроллеры, выполненные с возможностью соединения с ЭВМ посредством шины CAN, каждая шагово-винтовая передача снабжена бесконтактным датчиком для определения исходного положения базовой оси и датчиком определения контроля перемещения и определения дистанции перемещения, а нижняя часть корпуса устройства снабжена pistolетной ручкой и упором.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что исполнительный ударный узел выполнен в виде двухконтурного воздушного привода с обратной связью, в котором ударный пуансон осуществляет возвратно-поступательные движения от независимых прямого и обратного воздушных потоков.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что двухконтурный воздушный привод выполнен с возможностью выталкивания пуансона посредством прямого потока, а возврата пуансона - посредством обратного потока без возвратной пружины, при этом пуансон выполнен цилиндрической формы и имеет картридж цилиндрической формы.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус-рама выполнен с технологическими выступами и вырезами для крепления его на стационарную стойку и с винтовым соединением дополнительными фиксирующими V-образными подпружиненными приспособлениями для фиксации на цилиндрических поверхностях.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус-рама выполнен с элементами в виде активных/пассивных магнитов, для фиксации на железных и стальных поверхностях и вращающейся рамой подвеса на таль балансира.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что маркировкой являются графические, цифробуквенные символы, рисунки и машиночитаемые коды.

(56) US 6135022 A1, 24.10.2000;

CN 204622836 U, 09.09.2015;

WO 2002055319 A1, 18.07.2002;

RU 98111387 A, 10.03.2000;

RU 71289 U1, 10.03.2008.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.