

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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 Ситкина А.Б. (далее – заявитель), поступившее 03.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2015128477/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Торговый автомат”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 16.09.2015, в следующей редакции:

“Торговый автомат, характеризующийся тем, что имеет средства ввода, хранения и отображения информации, а также имеет средство обработки информации, позволяющее реализовать функцию постоянного изменения цены или скидки на предлагаемый товар, услугу в режиме реального времени на основе введенных данных.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 26.10.2015 о признании ее отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 28.08.2015, в котором указывалось, что приведенный в описании полезной модели технический результат, заключающийся в “обеспечении возможности покупки товара, услуги по выгодной цене” не может быть принят к рассмотрению, “поскольку он сформулирован на уровне постановки задачи.” При этом, “заявленный результат не достигается совокупностью признаков, изложенных в независимом п.1

формулы полезной модели...”

Заявителю было предложено сформулировать технический результат, а также скорректировать формулу полезной модели, в соответствии с которыми формула должна содержать совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата.

В ответе на запрос, поступившем 16.09.2015, заявитель представил скорректированные описание и формулу полезной модели.

В связи с тем, что представленные материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “Техническим результатом заявленной полезной модели является возможность постоянного изменения цены или скидки в режиме реального времени на основе введенных данных. Данный технический результат достигается благодаря наличию в составе полезной модели средства обработки информации...”

29.06.2016 от заявителя поступила корреспонденция, в которой отмечено, что “мною была подана аналогичная (схожая) заявка № 2015150905 от 26.11.2015. По данной заявке было принято решение об отказе в выдаче патента на полезную модель...”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.07.2015) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (26.10.2015), правовая база включает Кодекс, 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 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы

для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе “Раскрытие полезной модели” подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1.12) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Материалы заявки № 2015128477/12 поступили в Роспатент 13.07.2015.

В адрес заявителя 28.08.2015 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “В качестве технического результата заявитель указывает – “обеспечение возможности покупки товара, услуги по выгодной цене”. В отношении данного результата экспертиза считает, что он не может быть принят к рассмотрению, поскольку он сформулирован на уровне постановки задачи. Вместе с тем... заявленный результат не достигается совокупностью признаков, изложенных в

независимом п.1 формулы полезной модели... По мнению экспертизы, заявитель неправомерно приписывает реализацию функции постоянно изменяющейся цены к блокам, которые не могут реализовать эту функцию физически. Реализацией данной функции занимается лишь средство обработки.”

Заявителю было предложено сформулировать технический результат, а также скорректировать формулу полезной модели таким образом, чтобы она содержала совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата.

Кроме того, в запросе было подчеркнуто, что: “В случае включения заявителем в независимый пункт формулы полезной модели признаков зависимых п.п. 2, 3, характеризующих наличие устройств, разнесенных в пространстве и связанных между собой беспроводной связью, полезная модель будет отнесена к системе, которой... не может быть предоставлена правовая охрана.”

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 16.09.2015, заявитель представил скорректированную формулу (уточнен независимый пункт 1 формулы; исключены зависимые пункты 2, 3, признаки которых свидетельствовали о возможности пространственного разнесения частей устройства) и описание полезной модели (технический результат сформулирован следующим образом: “Техническим результатом является возможность постоянного изменения цены или скидки на предлагаемый товар, услугу в режиме реального времени на основе введенных данных”).

Следует отметить, что нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что данный результат “заключается только в получении той или иной информации и достигается благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма...”.

Действительно, как следует из материалов заявки, в представленном решении ставится задача – реализовать функцию постоянно изменяющейся в режиме реального времени цены (или скидки) на предлагаемый товар, услугу.

Решение поставленной задачи обеспечивается за счет добавления в

торговый автомат нового конструктивного средства (средства обработки информации). Таким образом, происходит расширение эксплуатационных возможностей торгового автомата (появляется новая возможность – определение цены или скидки для каждого момента времени) за счет внесения изменений в его конструкцию.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в установленные сроки заявителем были представлены запрашиваемые сведения, изложенные в запросе от 28.08.2015.

В возражении заявитель также указал, что “... технический результат достигается благодаря наличию в составе полезной модели средства обработки информации, выполняющего соответствующие функции по определению цены или скидки для каждого момента времени. В качестве такого средства обработки информации может выступать, например, электронный блок или микросхема. Стоит также отметить, что в заявленной формуле полезной модели какой-либо математический метод вообще не указан, и не уточняется, каким именно способом средство обработки выполняет свои функции...”

Таким образом, в возражении представлены доводы, свидетельствующие о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Что касается корреспонденции, поступившей 29.06.2015, то изложенные в ней доводы не относятся к существу рассматриваемого возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2015, отменить решение Роспатента от 26.10.2015, возобновить делопроизводство по заявке.