

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Администратор пенсионных счетов” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.05.2012, на решение от 15.12.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2011121958/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа полезных моделей “Система накопления пенсионных взносов (варианты)”, совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Система накопления добровольных страховых взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, содержащая по числу клиентов пластиковые карты клиента, терминалы, расположенные на предприятиях торговли и сервиса и соединенные через коммутатор с операционным центром банка-эмитента, содержащим блок программирования пластиковых карт, блоки индивидуальных счетов клиента, учета отчислений с совершенных покупок, операционный центр и информационный блок, отличающаяся тем, что в нее введены второй коммуникатор и негосударственный пенсионный фонд, негосударственный пенсионный фонд содержит индивидуальные лицевые (накопительные) счета клиентов с лицевой карточкой клиента, операционный

центр и информационный блок, операционный центр банка-эмитента через второй коммуникатор соединен с негосударственным пенсионным фондом.

2. Система накопления дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, содержащая по числу клиентов пластиковые карты клиента, терминалы, расположенные на предприятиях торговли и сервиса и соединенные через коммуникатор с операционным центром банка-эмитента, содержащим блок программирования пластиковых карт, блоки индивидуальных счетов клиента, учета отчислений с совершенных покупок, операционный центр и информационный блок, отличающаяся тем, что в нее введены второй и третий коммуникаторы, Пенсионный фонд РФ и негосударственный пенсионный фонд, Пенсионный фонд РФ содержит индивидуальные лицевые (накопительные) счета клиентов и операционный центр, негосударственный пенсионный фонд содержит индивидуальные лицевые (накопительные) счета клиентов с лицевой карточкой клиента, операционный центр и информационный блок, операционный центр банка-эмитента через второй коммуникатор соединен с операционным центром Пенсионного фонда РФ, который через третий коммуникатор соединен с негосударственным пенсионным фондом.”

По результатам рассмотрения Роспатент 15.12.2011 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что “... признаки, отличающие заявленное решение по п.1 от прототипа... являются признаками, характерными для решений, которые... не охраняются в качестве полезных моделей, поскольку относятся к методам хозяйственной деятельности... На основании доводов в отношении п.1 формулы, признаки, отличающие заявленное решение по п.2 от прототипа... являются характерными для решений, которые... не охраняются в качестве полезных моделей, поскольку относятся к методам хозяйственной деятельности.”

На решение об отказе в выдаче патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 23.05.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что: “Указание экспертизы, что “признаки, отличающие заявленное решение от прототипа по п.п.1 и 2, не охраняются в качестве

полезных моделей, поскольку относятся к методам хозяйственной деятельности” не имеет отношения к заявляемому объекту, т.к. отличительные признаки – функциональные узлы системы и связи между ними, а не методы хозяйственной деятельности, кроме того, патент испрашивается не на отличительные признаки заявляемого устройства, а на саму систему, характеризующуюся совокупностью признаков, указанных в формуле полезной модели, которая выражает сущность полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата...”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.06.2011), правовая база для оценки соответствия заявленной группы полезных моделей условиям патентоспособности 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), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 9.4.1 Регламента, техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, не являются предложения, характеризующие, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

Согласно пункту 9.7.4.2 Регламента, в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из

аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. В случае группы полезных моделей сведения об аналогах приводятся для каждой полезной модели. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно подпункту (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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. 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:

проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;

достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при

осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

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;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заклучается в занимательности и/или зрелищности.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3 Регламента, пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

Согласно пункту 10 Регламента, 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 согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 9.4.1 настоящего Регламента).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 настоящего Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели.
- (4) Заявленное предложение не относится к устройствам.

Согласно пункту 20.3 Регламента, при проверке определяется, не

исключено ли заявленное предложение из патентной охраны.

Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 9.4.1 Регламента).

Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели.

Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно подпункту (2) пункта 20.3 Регламента, в случае, если заявка содержит многозвенную формулу с одним или несколькими независимыми пунктами, проверка проводится в отношении каждого независимого пункта формулы с привлечением зависимых пунктов.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, в отношении независимого пункта 1 формулы заявленной группы полезных моделей, показал следующее.

В качестве прототипа заявленной полезной модели по пункту 1 формулы заявитель указал систему накопления добровольных пенсионных взносов, описанную в патенте RU 72774 U1 (D1).

Признаками заявленной системы накопления добровольных страховых взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, отличающими ее от прототипа D1, является наличие операционного центра банка-эмитента и второго коммуникатора (связывающего банк с негосударственным пенсионным фондом).

Следует отметить, что наличие операционного центра банка-эмитента характеризует организационно-технические средства, применяемые для различных операций с деньгами (платежи, пополнение счета, отчисление взносов), в том числе для операций, связанных с пенсионными отчислениями, и является признаком, характеризующим хозяйственную деятельность (как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить). Наличие такого признака в пункте 1 формулы полезной модели направлено на оптимизацию системы накопления страховых взносов.

Наличие второго коммуникатора, служащего для связи операционного центра банка-эмитента с негосударственным пенсионным фондом, характеризует организационно-техническое средство, применяемое для передачи информации о накопленных денежных средствах, т.е. по своему прямому назначению.

Таким образом, признаки, отличающие заявленное решение по пункту 1 формулы полезной модели от прототипа D1, являются признаками, характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пункта 9.4.1 Регламента не охраняются в качестве полезных моделей, поскольку относятся к методам хозяйственной деятельности.

Анализ независимого пункта 2 формулы заявленной группы полезных моделей показал следующее.

В качестве прототипа заявленной полезной модели по пункту 2 формулы заявитель указал систему накопления добровольных пенсионных взносов, описанную в патенте D1.

Отличительными признаками заявленной системы накопления дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии является наличие операционного центра банка-эмитента, Пенсионного фонда РФ, операционного центра Пенсионного фонда, второго коммуникатора (связывающего банк с Пенсионным фондом РФ), третьего коммуникатора (связывающего Пенсионный фонд РФ с негосударственным пенсионным

фондом).

Операционный центр банка-эмитента, Пенсионный фонд и операционный центр Пенсионного фонда характеризуют организационно-технические средства, применяемые для операций, связанных с пенсионными отчислениями (платежи, пополнение счета, отчисление взносов), и являются признаками, характеризующими хозяйственную деятельность (как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить). Наличие таких признаков в пункте 2 формулы полезной модели направлено на оптимизацию системы накопления страховых взносов.

Наличие второго (служащего для связи операционного центра банка-эмитента с операционным центром Пенсионного фонда РФ) и третьего (служащего для связи операционного центра Пенсионного фонда РФ с негосударственным пенсионным фондом) коммуникаторов характеризует организационно-технические средства, применяемые для передачи информации о накопленных денежных средствах, т.е. по своему прямому назначению.

Таким образом, признаки, отличающие заявленное решение по пункту 2 формулы полезной модели от прототипа D1 являются признаками, характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пункта 9.4.1 Регламента не охраняются в качестве полезных моделей, поскольку относятся к методам хозяйственной деятельности.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что заявленному предложению по пунктам 1, 2 формулы не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод подтверждается также отсутствием указания в материалах заявки результатов, которые могут быть отнесены к техническим.

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

Как следует из описания заявки, результатами, достигаемыми при

использовании заявленных системы накопления добровольных страховых взносов на негосударственное пенсионное обеспечение (по пункту 1 формулы) и системы накопления дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (по пункту 2 формулы), является упрощение системы отчислений страховых взносов, совершаемых во время оплаты товаров, услуг или работ и облегчение системы контроля клиентом накопления указанных отчислений.

Можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что результат, заключающийся в упрощении системы отчислений страховых взносов, совершаемых во время оплаты товаров, услуг или работ, представляет собой экономический эффект, связанный с упрощением накоплений средств на индивидуальных пенсионных счетах клиентов.

Как указано в описании заявленной полезной модели: “Клиент заключает договор с банком эмитентом о приобретении пластиковой карты платежной системы... В договоре, помимо условий использования и обслуживания пластиковой карты оговариваются условия накопления и начисления средств... периодичность перечисления средств на индивидуальный лицевой счет клиента... Одновременно клиент подписывает заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом о переводе средств своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ, и/или о накоплении добровольных страховых взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.”

Таким образом, результат, заключающийся в упрощении системы отчислений страховых взносов, совершаемых во время оплаты товаров, услуг или работ достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками (клиентом, банком, Пенсионным фондом РФ и негосударственным пенсионным фондом) и, в соответствии с пунктом 9.7.4.3 (1.1) Регламента, не считается имеющим технический характер.

В отношении результата, заключающегося в облегчении системы контроля клиентом накопления указанных отчислений следует отметить, что такой контроль обеспечивается за счет наличия информационного блока, извещающего клиентов о накопленных отчислениях. Информационный блок используется по своему прямому назначению.

В указанном заявителем прототипе (патентный документ RU №72774) также присутствует информационный блок, и, следовательно, уже достигается отмеченный выше результат.

На основании изложенного, можно констатировать, что полезные модели по п.п.1, 2 заявленной формулы не являются техническими решениями.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о патентоспособности предложенной группы полезных моделей.

Следовательно, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2012, решение Роспатента от 15.12.2011 об отказе в выдаче патента на полезную модель оставить в силе.